TRATADO DE DIREITO Privado

Pontes de Miranda

ATUALIZADO POR

Vilson Rodrigues Alves

Em conformidade com o Código Civil de 2002

BOOKSELLER

TRATADO

DE

DIREITO PRIVADO

PARTE ESPECIAL

TOMO XVI

Direito das Coisas: Propriedade mobiliaria (bens incorpóreos).

Propriedade intelectual. Propriedade industrial

TITULO IV

PROPRIEDADE MOBILIÁRIA (BENS INCORPÓREOS)

1. *PROPRIEDADE INTELECTUAL*

PARTE 1

Generalidades

CAPITULO I

INTELECTUAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1.835. *Novos direitos dominicais.* 1. Propriedade intelectual e

propriedade industrial. 2. Propriedade intelectual.

3. Direitos de autor. 4. Infelicidades terminológicas

1.836. *Pluralidade de direitos.* 1. „Feixe de direitos autorais. 2.Dados históricos legislativos. 3. Razões de método na exposição do direito vigente

CAPITULO II

CRIAÇÃO INTELECTUAL

1 1.837. *Conceito de criação.* 1. Criar e especificar. 2. Alienação da coisa e alienação do direito autoral de exploração...

11.838. *Cria*ção *interpretativa ou precucional.* 1. Critica e interpretação. 2. Obras ucommunes omnium" e interpretação oU execução

 1.839. *Criação e nome da criação.* 1. Nome da obra e nome do autor. 2. Títulos internos e títulos secundários ou subtítulos. 3.Alienação do titulo ou nome da obra. 4. Tutela do titulo ou nome da obra. 5. Extinção da tutela do título ou nome da obra. 6. Danos

1 1.840. *Correspondência.* 1. Carts.s e direitos de autor. 2. Direitos autorais CAPITULO III

PUBLICAÇÃO DA OBRA

§ 1.842. *Permissão de exposição ou de publicação.* 1. Natureza do ato jurídico. 2. Pluralidade de legitimados ativos a permitir.3.Recusa de publicação

CAPITULO IV

PROPRIEDADE DO CORPÓREO E PROPRIEDADE DO INCORPÓREO

§ 1.843. *Propriedade da „nova species" e propriedade intelectuol*
1.Especificação e criação; exposição e publicação. 2. Propriedade do incorpóreo. 3. Derrelicção e obra intelectual. 4.Propriedade intelectual

e seus elementos

§ 1.844. *Direitos da propriedade intelectual.* 1. Nomes e precisão de conceitos. 2. Código Civil, arts. 649-873

§ 1.845. *Obras intelectu defesa.*. 1. ProIbição de obras intelectuais. 2.Jornais e outros periódicos PARTE II

Os três direitos autorais

CAPITULO 1

DIREITO AUTORAL DE PERSONALIDADE

1.846. *Direito de personalidade e propriedade.* 1. Direito autoral de personalidade e direito das coisas. 2. Dados históricos. 3.Alterações e direito autoral de personalidade

1.847. *Direito edição-alteração.* 1. Pretensão negativa. 2. Alterações e consentimento. 3. Pretensões e ações. 4.

Emendas e alterações antes da publicação. 5. Alterações ao se editar a obra

§ 1.848. *Limitações ao direito autoral de personalidade.* 1. Conteúdo positivo e conteúdo negativo. 2. Nome e personalidade. *Obras do dominio comum e obras únicas alienadas.* 1. Distinção. 2. Perecimento da obra única.

3. Lugares públicos

1849 1850 *Tutela jurídica e direitos autores.* 1 Tutela jurídica. 2.Ordem dos direitos autorais 1.851. *Titular dos direitos autorais.* 1. Titular do direito autoral de personalidade. 2. Capacidade. 3. Capacidade de exercício. 4. Herdeiros e direito autoral de personalidade. 5. Herdeiros e direito autoral de exploração. 6.

Inseparabilidade da ligação entre a pessoa e a obra e permissão a outrem de dar o nome como autor CAPITULO II

DIREITO AUTORAL DE NOMINAÇÃO

1.852. *Conceito de direito autoral de nominação.* 1. Nominação. 2.Nominação com pseudônimo. 3. Natureza do direito autoral de nominação

§ 1.853. *Titularidade.* 1. Titular inicial. 2. Pluralidade de titulares. 3. Cinematografia e televisão. 4. Colaboração e co-autoria. 5. Questões "de lege ferenda" e "de lege lata".6.Espécies de colaboração. 7. Completação de obra.

8. Editor‟ colaborador. 9. Relações de dependência econômica. 10.Pessoas jurídicas e direito autoral de nominação.

1 1.854. *Eficácia da aposição do nome de autor.* 1. Nominação. 2.Retirada do nome de autor. 3.

Renunciabilidade e abstenção do exercício. 4. Transferibilidade entre vivos e a causa de morte, mas inconstringibilidade. 5. Menções profissionais e honorificas. 6. Alterações no nome. 7. Dever de dar o nome de autor à obra

§ 1.855. *Cessão do direito autoral de nominação.* 1. Código Civil, art. 667. 2. Eficácia da nominação. 3.

Anonimato, pseudonimia e cessão do direito autoral de nominação. 4. Terceiros e direito autoral de nominação DIREITO AUTORAL DE EXPLORAÇÃO

1 1.856. *Direito autoral de exploração.* 1. Conceito. 2. Direito de propriedade da "species" e direito nutoral de reprodução. 3.Conteúdo do direito autoral e de exploração. 4. Exploração extintiva e exploração temporária. 5.

Desapropriabilidade e constringibilidade

1 1.857. *Titularidade.* 1. Comunhão "pro diviso" e mancomunhão. 2.Conteúdo dos arts. 650 e 653. 3. Obra indivisível não incluída no art. 650 (conteúdo do art. 653) . 4. Acrescimento entre co-titulares. 5. Deliberações por maioria. 6. Não-assunção permitida da dívida de despesas. 7. Número de representações. 8. Jornais e revistas

1 1.858. *Transmissão do direito autoral de exploração.* 1. Transferência total e transferência parcial. 2.

j.Quando se há de entender que se deu a entrega.

§ 1.859. *Obra anônima.* 1. Conceito. 2. Anonímia e direito autoral de nominação. 3. Problema técnico. 4.

Construção jurídica. 5. Prazo preclusivo. 6. Obras póstumas ...

§ 1.860. *Obras pseudônimas.* 1. Pseudônimos transparentes e pseudônimos opacos. 2. Assunção da autoria

§ 1.861. *Contrato de elaboração de obra literária, científica ou artística e pretensão á execução.* 1. Ação de inadimplemento. 2.Prazo de graça

§ 1.862. *Contrato de empreitada.* 1. Empreitada e obra intelectual. 2.Publicação. 3. Morte e direito autoral de exploração.

§ 1.863. *Limitações legais ao direito autoral de exploração por multiplicação.* 1. Conteúdo do direito autoral de exploração por multiplicação. 2. Citação e direito a citar. 3. Excertos e direito a reuni-los. 4. Violação do direito autoral de exploração

§ 1.864 *Extinção do direito autoral exclusivo de exploração.* 1. Limitação temporal ao direito autoral de exploração. 2. Anonímia e pseudonímia. 3. Artigos jornalísticos

§ 1.865. *Domínio comum e domínio estatal.* 1. Conceito. 2. Domínio comum e extracomercialidade. 3. Direito autoral de personalidade e direito autoral de nominação. 4. Cláusula urebus sic stantibus". 5. Nenhuma regra jurídica sobre retracto, no sistema jurídico brasileiro. 6. Direito do Estado.7.Pretensão por não-exercício do direito de exploração.

CAPITULO IV

TRADUÇÕES E ADAPTAÇÕES

§ 1.866. *Traduções.* 1. Conceito. 2. Direitos autorais de personalidade e de nominação; traduções. 3. Direito autoral de exploração e traduções

§ 1.867. *Se o autor tem direito autoral de exploração após a permissão da tradução ou da adaptação.* 1.

Precisões. 2. Direito de tradução. 3. Relações jurídicas entre tradutor e editor. 4. Traduções de traduções. 5.

Pluralidade de traduções

§ 1.688. *Adaptações.* 1. Conceito. 2. Direito autoral de exploração e adaptações. 3. Interpretação dos contratos de adaptação. 4.Paráfrases. 5. Compêndio e resumo. 6. Anotação, comentário e melhoramento. 7. Imitações CAPITULO V

REGISTRO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

§ 1.869. § 1.870. § 1.871. § 1.872.

Direitos autorais e Registro. 1. Função do Registro público da propriedade intelectual. 2. Repartições registadoras. 113 *Pedido de Registro.* 1. Pedido e relação processual administiva. 2. Pressupostos. 3. Certidões.

4. Controvérsias e lide pendente. 5. Publicidade na imprensa oficial.... *Averbações.* 1. Direito de domínio e direitos reais limitados. 2. Penhor de direito autoral de reprodução *Relação jurídica processual administrativa.* 1. Requerentes e repartição pública. 2. Ações cíveis e criminais ....

CAPITULO VI

OBRAS LITERÁRIAS, CIENTíFICAS E ARTíSTICAS

§ 1.873. *Obras literárias e científicas.* 1. Conceitos. 2. Tutela dos direitos autorais. 3. Discursos e outras orações em reUniões públicas. 4. Atos públicos e documentos do Estado. 5. Citações em livros, jornais ou revistas. 6.

Cópia feita a mão ou dactilografada ou fotostática. 7. Reprodução de obras de arte figurativa. 8. Arte figurativa e obra nova. 9. Reprodução de obra de arte existente nas ruas e praças. 10. Retratos e bustos de encomenda particular

§ 1.874. *Obras musicais.* 1. Conceitos. 2. Arranjos, combinações. 3.Variações

§ 1.875. *Obras dramáticas e dramático-musicais.* 1. Conceitos.2.Titularidade3. Intérpretes (músicos, cantores, dançarinos, atores)

§ 1.876. *Coreografia e artes de movimentos* ou *pantomima.* 1. Conceitos.

2. Conteúdo da proteção. 3.

Dançarmos

§ 1.877. *Fotografias.* 1. Conceito. 2. Problema de técnica legislativa. 3. Soluções possíveis. 4. “De iure condito”.

5. Titularidade dos direitos autorais. 6. Conteúdo do direito.

§ 1.878. *Adaptações por processo artístico diferente.* 1. Recomposição e direitos autorais. 2. Dramatização. 3.

Filme:

§ 1.879. *Obras cinematográficas.* 1. Fusão de artes e colaboração de autores. 2. Se o produtor do filme é autor ou co-autor. 3.Se os intérpretes são co-autores da obra cinematográfica. 4.Se é co-autor da obra cinematográfica o autor do enrêdo ou assunto. 5. Se o cenarista é co-autor da obra cinematográfica. 6. Se o operador (fotográfico) é co-autor da obra cinematográfica. 7. Se *o* diretor artístico, ou simplesmente, diretor, é co-autor da obra cinematográfica. 8. Pessoas auxiliares. 9. Traduções. 10. Cinematografia do natural ou documentária

§ 1.880. *Fonografia e radiodifusão.* 1. Distinção básica. 2. Não há radiodifusão sem publicidade. 3. Exploração pela radiodifusão. 4. Autores e tutela do direito autoral de exploração. 5. Radiodifusão de música e execução musical. 6. Intérpretes e radiodifusão. 7. Remuneração e radiodifusão. 8.Aproveitamento pós-recepcional. 9.

Poder de representação. 10. Fabricação de discos. 11. Discos ou aparelhes similares para arquivo. 12. Direitos editoriais do fabricante de discos e peças similares

CAPITULO *VII*

PRETENSÕES AÇÕES CONCERNENTES AOS DIR~EITOS AUTORAIS

§ 1.881. *Medidas cautelares.* 1. Medidas cautelares preparatórias. 2.Exibição de livros comerciais. 3. Interdição cautelar.

1 1.882.I *nterdido principal.* 1. Interdição desconstitutiva. 2. Interdição pessessória. 3. Interdição cominada

§ 1.883. *Ação declaratória.* 1. Alcance da ação declaratória. 2. Imprescritibilidade. 3. Permissão de publicar

§ 1.884. *Ação de abstenção.* 1. Direitos autorais. 2. Ação de abstenção e ação negatória

§ 1.885. *Ação de vindicação do direito autoral de exploração.* 1. Bem intelectual. 2. Prescrição 157§ 1.886. *Ações pessessórias.* 1. Direitos de propriedade intelectual e pesse. 2. Turbações e esbulhos. 3.

Imissão de pesse

1.887. *Ação negatória.* 1. Ofensa sem retirada da pesse. 2. Legitimação ativa e passiva. 3. Fôrça e eficácia da sentença na ação negatória

§ 1.888. *Pretensões e ações de indenização.* 1. Alcance das pretensões e ações indenizatórias. 2. Código Civil, art. 667, § 1..3. Principio de indenizabilidade. 4. Solidariedade

§ 1.889. *Pedido de ablação ou de inserção do nome de autor.* 1. Cumulação. 2. Ablação e inserção do nome de autor. 3. Ablaçãodo nome de autor

§ 1.890. *Direitos autorais e direito penal.* 1. Código Penal. 2. Direito autoral de personalidade

§ 1.891. *Prescrição.* 1. Direito autoral de personalidade. 2. Direito autoral de nominação. 3. Direito autoral de exploração

CAPITULO VIII

REPRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO LITERÁRIAS E ARTíSTICAS

§ 1.892. *Princípios básicos.* 1. Liberdade de representar peça teatral ou musical e limitação a essa liberdade. 2.

Representação teatral e execução musical livres. 3. Representação teatral e execução musical que precisam de consentimento. 4. Espetáculo em espaço de pesse alheia. 5. Exposição de princípios. 6.Remédio processual

§ 1.893. *Natureza e conteúdo do art. 657 do Código Civil.* 1. Precisões. 2. Reunião nem pública nem paga. 8.

Exprobrações injustas ao Código Civil, art. 657

CAPITULO IX

DIREITOS REAIS LIMITADOS

§ 1.894. § 1.895. *Usufruto e uso.* 1.Limitação conceptual ao direito 2. Usufruto. 3. Uso *Penhor.* 1.

Admissibilidade. 2. Registro 4.1860. 5. Marcas de indústria e comércio. 6. Invenções (segundo estatuto). 7.

República

§ 1.903. *Natureza e alcance da legislação.* 1. Comércio, indústria e agricultura. 2. Regras de direito privado. 3.

Propriedade industrial e propriedade intelectual. 4. Propriedade intelectual científica e propriedade industrial 1.904. *Concepção comum do direito á propriedade industrial.* 1. Direito à patenteação ou ao Registro. 2.

Pessoas físicas e pessoas jurídicas real.

CAPITULO 1

MEDIDAS CONSTRITIVAS

§ 1.896. § 1.897. *Contringibilidade.* 1. Penhora e outras medidas constritivas. 2.Manifestação de publicação e constringibilidade *Eficácia da constrição.* 1. Relatividade da eficácia. 2. Alcance da medida constritiva CAPITULO XIII

EXTINÇÃO DO DIREITO EXCLUSIVO DE PROPRIEDADE

INTELECTUAL

§ 1.898. *Causas de extinção.* 1. Propriedade intelectual e "tempus".2.Caducidade. 3. Comunização em virtude de renúncia. 4.Perecimento do bem intelectual. 5. Obras defesas.6.Causas de extinção que não há no tocante a bens incorpóreos . 7. Desapropriação

§ 1.899. *Não há no sistema jurídico brasileiro direito de retirada*". 1. Denúncia vazia -e arrependimento. 2.

Direito italiano

CAPITULO II

NOME COMERCIAL E ELEMENTOS PATRIMONIAIS QUE DELE DEPENDEM

1 1.905. *Direito de personalidade e elementos patrimoniais ligados a ele.* 1. Natureza do nome comercial. 2. O

Decreto-lei n.7.903, de 27 de agôsto de 1945

1 1.906. *Natureza do nome comercial.* 1. Nome comercial e teorias do nome. 2. Firma e denominação. 3.

Intransferibilidade do nome comercial. 4. Transferibilidade só aparente

§ 1.907. *Elementos patrimoniais.* 1. O que é patrimonial oriundo do exercício do direito ao nome. 2. Sentido alargado de nome comercial

1 1.908. *Registro do nome comercial.* 1. Inscrição da firma. 2. Firma individual e firma social ou coletiva. 3.

Denominação de pessoas jurídicas. 4. Registabilidade e irregistabilidade

§ 1.909. *Eficácia e tutela jurídica do nome comercial.* 1. Eficácia da inscrição da firma ou da denominação. 2.

Tutela juridica do nome. 3. Retificação do Registro das firmas

§ 1.910. *Extinção do direito à firma ou à denominação.* 1. Espécies. 2.Cancelamento do Registro. 3.

Transformações ....

PARTE II

II. *PROPRIEDADE INDUSTRIAL*

PARTE 1

Generalidades

CAPITULO 1

CONCEITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

§ 1.900. *Natureza do direito de propriedade industrial.* 1. Bens incorpóreos. 2. Livre concorrência e propriedade industrial. 3.Denominação global da propriedade industrial ....

§ 1.901. *Antiguidade, Idade-Média e tempos contemporâneos.* 1. Regime dos privilégios reais. 2. De 1602 ao

"Statute of Monopolies". 3. 1787

§ 1.902. *Dados históricos brasileiros.* 1. Brasil-Reino e invenções. 2.Independência do Brasil e Constituição de 1824. 3. 1830.Criações industriais

CAPITULO 1

GENERALIDADES

§ 1.911. *Conceito de propriedade industrial.* 1. Bem incorpóreo e propriedade. 2. As teorias da terceira classe de direitos patrimoniais. 3. Nascimento do direito de propriedade industrial.4.Natureza do direito de propriedade industrial ....

§ 1.912. *Direito formativo gerador.* 1. Concepção superada. 2. Natureza do direito antes da propriedade industrial .... 2551 1.913. *Patente e Registro.* 1. Patente. 2. Registro

§ 1.914. *Espécie é. parte: a indicação de proveniência.* 1. Surgimento do direito. 2. Registro dos nomes geográficos de fantasia. 3. Indicação de proveniência e nomes genéricos.4.Produtos vinícolas. 5. Indicação de proveniência e titulo de qualidade. 6. Determinação da abrangência da indicação de procedência. 7. Direito dominical, direitos reais e constrições

CAPITULO II

INVENÇÕES

SEÇÃO 1

Invenção e direitos

§ 1.915. *Direitos oriundos da invenção.* 1. Inventar, invenção. 2. Direito à patente

§ 1.916. *Titularidade da invenção.* 1. Quem é inventor. 2. Produto nôvo. 3. Meio nôvo. 4. Aplicações novas. 5.

Invenções combinatórias ou de combinação

§ 1.917. *Bem incorpóreo e invenção.* 1. Produto e processo. 2. Equivalência dos meios

§ 1.918. *Ato-fato jurídico e irradiação de efeitos.* 1. Eficácia do ato-fato jurídico da invenção. 2.. Invenção e industrialidade

§ 1.919. *Direito de personalidade do inventor.* 1. Ato de invenção.2.Cientista e inventor. 3. Morte do inventor.

4. Direito de personalidade e direito patrimonial

§ 1.920. *Direito autoral de nominação e invenções.* 1. Direito autora 1 de nominação e invenções. 2. Alienação e renúncia

§ 1.921. *Direitos patrimoniais e invenções.* 1. Os três períodos. 2.Técnica legislativa

§ 1.922. *Direito formativo gerador.* 1. Direito à obtenção da patente. 2.Titularidade do direito formativo gerador. 3. Transmissibilidade e renunciabilidade

§ 1.923. *Princípio do inventor e principio do requerimento.* 1. Os dois princípios. 2. Princípio do inventor e princípio constitucional. 3. Legislação de 1945. 4. Natureza da patente quanto à sua eficácia 2

§ 1.924. *Patenteabilidade.* 1. Termos apropriados. 2. Industriabilidade. 3. Novidade. 4. Criação industrial e invenção

§ 1.925. *Garantia provisória de prioridade.* 1. Derrogação ao principio da novidade e não ao falso princípio de ter direito à patente quem primeiro a requereu. 2. Prazo de duração da prioridade. 3. Cancelamento. 4.

Requerimento da patente

§ 1.926. *Invenções não-patenteáveis.* 1. Impatenteabilidade. 2. As espécies apontadas pela lei

§ 1.927. *Invenções futuras.* 1. Cláusulas de cessão de direitos patrimoniais sôbre invenções futuras. 2.

Legislação estrangeira

§ 1.928. *Invenções de empregado.* 1. Espécie principal. 2. Direito exclusivo do empregado. 3. Interpretação do Decreto-lei n. 7.903, de 27 de agôsto de 1945, art. 65, 1.” parte. 4. Interpretação do Decreto-lei n. 7.903, art. 65, 2.” parte. 5. Cláusulas modificativas das soluções do Decreto-lei n. 7.903, art. 65. 6. Forma do contrato do art.

65, 2.” parte, do Decreto-lei n. 7.903. 7. Atenuações dispositivas à regra jurídica do Decreto-lei n. 7.903, art. 65, 2.” parte. 8. Cláusulas tácitas e invenções de empregado. 9. Diretores e chefes de fabricação.

10. Natureza do contrato do art. 65, 2.a parte, do Decreto-lei a. 7.903. 11. Fundamento (“ratio legis”) da regra jurídica sôbre aquisição pela empresa

§ 1.929. *Exploração das invenções de serviço.* 1. Compropriedade e exploração. 2. Empregado que sai do emprego . 3. Nome do inventor e contrato de trabalho. 4. Unidades políticas e autarquias. 5. Prazo para a exploração; aquisição da compropriedade e perda. 6. Invenções de empresa SEÇÃO II

Patente de Invenção: pedido, deferimento e expedição

§ 1.930. *Exercício do direito formativo gerador.* 1. Direito do inventor. 2. Competência administrativa. 3.

Relatório. 4. Desenhos. 5. Depósito do pedido. 6. Depósitos feitos no es trangeiro

§ 1.931. *Exame formal e exame técnico.* 1. Preliminares para o exame. 2. Prazo para a conclusão do exame técnico. 3. Reclassificação de oficio

§ 1.932. *Exame prévio.* 1. Natureza do exame prévio. 2.Publicação e oposição

§ 1.933. *Natureza da decisão administrativa.* 1. Decisão favorável e decisão desfavorável. 2. Coisa julgada administrativa

§ 1.934. *Expedição da patente de invenção.* 1. Taxa, “clichê” e expedição da patente. 2. Responsabilidade do Estado e direitos de terceiro

§ 1.935. *Inexistência e nulidade do processo, inclusive da decisão administrativa, favorável ou desfavorável.* 1.

Administração e competência. 2. Formalidades do processo administrativo

§ 1.936. *Invenções que interessam à defesa nacional.* 1. Interesse no sigilo. 2. Interesse na aquisição da propriedade industrial, por motivo de defesa nacional

SEÇÃO III

Direito e eficácia da patente

§ 1.937. *Prazo e prorrogação.* 1. Duração. 2. Prorrogabilidade.3. Compropriedade. 4. Eficácia real

§ 1.938. *Anuidades.* 1. Dever dos titulares do direito de propriedade industrial. 2. Pluralidade de titulares. 3.

Estranhos interessados. 4. Pagamento

§ 1.939. *Comunhão.* 1. Espécies. 2. Comunhão antes da patenteação. 3. Comunhão de propriedade após a patenteação. 4. Comunhões de usufruto, de uso e de licença

§ 1.940. *Direitos de terceiros.* 1. Ressalva. 2. Exame prévio SEÇÃO IV

Transferência, direitos reais e desapropriação

§ 1.941. *Transferência da patente de invenção.* 1. Direito autoral de nominação, direito formativo gerador, direito exclusivo de exploração.. 2. Transferência do direito real sôbre a patente.

3.Negócio jurídico básico

§ 1.942. *Registro.* 1. Registro da transferência. 2.Cancelamento e retificações. 3. Recursos

§ 1.943. *Alterações no nome do titular e outras ocorrências concernentes à patente.* 1. Nome do titular. 2 Outras ocorrências concernentes à patente

§ 1.944. *Desapropriação.* 1. Constituição de 1946, art. 141, § 16,1.ª parte, um fine". 2. Processo

§ 1.945. *Usufruto, uso, penhor e medidas constritivas.* 1. Usufruto e uso. 2. Penhor. 3. Medidas constritivas

§ 1.946.

§ 1.947.

§ 1.948.

§ 1.949.

§ 1.950.

Conteúdo do usa fruto e do uso. 1. Semelhança com a licença exclusiva. 2. Uso *Penhor de patentes.* 1Direito comum. 2. Peculiaridades

Penhora e execução forçada de patente. 1. Penhora 2.Execução forçada *Transferência fiduciária.* 1. Fiduciariedade. 2. Registro. 3.Eficácia *Eficácia da penhora.* 1. Exploração da patente. 2. Direito formativo gerador SEÇÃO V

Licenciamento da patente

§ 1.951. *Conceito e espécies de licença.* 1. Licença, negócio jurídico.

2.Espécies~ de licença. 3. Cessibilidade e sublicenciabilidade. 4. Usufruto ou uso da invenção. 5. Outorgante das licenças.6. Outorga de patente pelo não-dono

§ 1.952. *Natureza do direito oriundo do licenciamento.* 1.Licença simples.2. Licença exclusiva. 3. Licença e ofensas a direito

§ 1.953. *Licença voluntária.* 1. Negócio jurídico bilateral. 2 Outorgante do direito de exploração por licença. 3.

Forma e conteúdo. 4. Eficácia do negócio jurídico de licenciamento.

5.Direitos do titular da licença

§ 1.954. *Licenciamento pré-consentido.* 1. Patente e exploração da patente. 2. Legitimação ativa e passiva

§ 1.955. *Licença obrigatória.* 1. Conceito. 2. Direito britânico. 3.Sub-licença. 4. Titular do direito de propriedade industrial e pressupostos do licenciamento forçado. 5. Processo. 6.Eficácia da decisão administrativa. 7. Revisão e cancelamento da licença obrigatória. 8. Desapropriação.

SEÇÃO VI

Nulidade da patente de Invenção

§ 1.956. *Inexistência, ineficácia e nulidade.* 1. Causas de nulidade. (2) (1) Falta de novidade (Decreto-lei n.

7.903, arte. 7, § 1.0, e 83, inciso 1.0). 3. (II) Preterição de direitos de terceiros (Decreto-lei n. 7.903, arts.. 34, *Ufr* fine", e 83, inciso 2.0). 4. (III) Título do invento com fim fraudulento (Decreto-lei n. 7.903, arte. 17, § 2.0, *e),* 1.0, 83, inciso 3.0). 5. (IV) Defeito do relatório discritivo. (Decreto-lei n. 1.903, arte. 17, § 2., alínea *b),* Decreto-lei n. 8.481, de 27 de dezembro de 1945). 6. Natureza da invalidade. 7. Nulidade parcial

§ 1.957. *Exame das causas de nulidade: (1) Contrariedade à lei, à moral, à saúde pública e à segurança pública.* 1. Contrariedade à lei. 2. Contrariedade à moral. 3. Contrariedade à saúde pública. 4. Contrariedade à segurança pública.

§ 1.958.(II) *Invenções que tiverem por objeto substutivo ou produtos alimentícios e medicamentos de qualquer gênero.* 1. Alimentos. 2. Medicamentos

§ 1.959.(III) *Invenções que tiverem por objeto substâncias obtidas por meios ou processos químicos.* 1. Meios químicos. 2. Processos

§ 1.960.(IV) *Concepções puramente teóricas.* 1. Nulidade da patente. 2. Objeção à ação de nulidade 1.961.(V) *Justaposições de órgãos conhecidos, mudanças de forma, proporções, dimensões e materiais.* 1.

Impatenteabilidade. 2. Nulidade

§ 1.962.(VI) *Falta de novidade da invenção.* 1. Novidade. 2. Sançã0 de nulidade. 3. Processos

§ 1.963.(VII) *Preterição de direitos de terceiros.* 1. Patente e eficácia relativa. 2. Pesse de invenção pelo terceiro antes do requerimento da patente. 3. Divulgação pelo requerente ou seu sucessor anterior ao requerimento. 4. Legitimação ativa à imissão

§ 1.964.(VIII) *Título do invento com fim fraudulento.* 1. Titulo do invento. 2. Nulidade

§ 1.965.(IX) *Infração das regras jurídicas do art. 17, § Lo, b) do Decreto-lei n. 7.908.* 1. Regras jurídicas infringidas. 2. Nulidade. 3. Comunização

§ 1.966. *Legitimação ativa à ação de nulidade.* 1. Decreto-lei n. 7.903, art. 84. 2. Interesse. 3. Audiência dos Procuradores da República

§ 1.967. *Competência e rito.* 1. Competência. 2. Rito ordinário.

§ 1.968. *«Exceptio pacti" e "exceptio rei iudieatae".* 1. "Exceptio pacti". 2. Sentenças e coisa julgada SEÇÃO VII

Cancelamento da patente de Invenção

§ 1.969. *Conceito e princípios.* 1. Carga de eficácia e cancelamento. 2.Prazo preclusivo. 3. Processo. 4. Recurso.

5. Cumprimento da decisão

§ 1.970. *Exame judicial do ato administrativo.* 1. Principio consti tucionai. 2. Pretensão à apreciação judicial SEÇÃO VIII

Extinção dos direitos patrimonais do Inventor

§ 1.971. *Tempo em que a extinção se dá.* 1. Antes e depois do direito real. 2. Preclusão, caducidade e decretação de nulidade

§ 1.972. *Preclusão do direito de propriedade industrial sObre a invenção.* 1. Preclusão e nulidade. 2.

Caducidade....

§ 1.973. *Caducidades.* 1. Falta de pagamento das anuidades. 2. Não uso por mais de três anos. 3. iure condendo" e no plano interestatal. 4. Exploração simulada. 5. Funcionamento regular da atividade (Decreto-lei n. 7.903, art. 77, § 2.0). 6. "Dies a quo" e prazo de caducidade. 7. Fôrça maior. 8. Processualística CAPITULO III

MODELOS DE UTILIDADE

§ 1.974. *Conceito e patenteabilidade dos modelos de utilidade.* 1. Conceito. 2. Razão da especialidade da patente. 3. Criações

patenteáveis. 4. Uso e utilidade. 5. Engano na classificação da criação industrial

§ 1.975. *Patenteabilidade e impatenteabilidade.* 1Pressupostos positivos para a patenteação. 2. Modelosde utilidade não.976.patenteáveis

§ 1.976 *Direito autoral de personalidade e denominação; e modelos de utilidade.* 1. Posição do problema.

2.Solução do problema. 3. Direito autoral de nominação

§ 1.977. *Pedido da patente e Registro.* 1. Requisitos do pedido. 2.Exame prévio. 3. Processo4. Termo de deposito,numeração e Registro das patentes

§ 1.978. *Eficácia da patente.* 1 Limites. 2. Tempo. 3.Licenciamento

§ 1 .979. *Propriedade e direitos sôbre a patente.* 1. Titulares e co-titulares do direito exclusivo. 2. Direitos reais.

3. Contratos de licença. 4. Licença obrigatória

§ 1.980. *Nulidade da patente.* 1. Espécies. 2. Novidade. 3 Concepção puramente teórica. 4. Justaposições.

impatenteabilidade por engano de classificação

§ 1.981. *Cancelamento das patentes de modelo de utilidade.* 1Autoridade administrativa e cancelamento. 2.

Natureza do cancelamento

§ 1.982. *Desapropriação de patentes de modelos de utilidade.* 1Remissão. 2. Processo

§ 1.983. *Extinção da patente de modelo de utilidade.* 1. Casos de extinção. 2. Ação declaratória após expiração do prazo.

CAPITULO IV

DESENHOS E MODELOS INDUSTRIAIS

§ 1.984. *Conceito de desenho e modelo industrial e direitos concernentes a*

lei. 1. Conceito. 2. Direitos sôbre modelos e desenhos

§ 1.985. *Patenteabilidade de desenhos ou modelos industriais.* 1. Criação e patenteação. 2. Novidade do desenho ou modelo industrial. 3. Critérios discriminativos da obra de arte e do desenho ou modelo industrial. 4.

Desenhos e modelos industriais e as outras criações

§ 1.986. *Desenhos e modelos industriais impatenteáveis* 1. Pré-exclusões. 2. Exame das espécies do art. 16, inciso 1.0, do Decreto-lei n. 7.903. 3. Exame das espécies do art. 16, inciso 2.o (art. 8. *,* inciso 1.0,‟ 4~O e 5.o), do Decreto-lei n. 7.903. 4. Exame das espécies do *art.* 16, inciso 3□O~5.Exame das espécies do art. 16, inciso 4~0, do Decreto-lei n.7.903. 6. Exame das espécies do art. 16, inciso 5.o, do Decreto-lei n. 7.903

430§ 1.987. *Pedido da patente do desenho ou modelo industrial.* 1. Legitimação ativa. 2. Relatórios, desenhos e amostras. 3. Exame prévio. 4. Publicação. 5. Eficácia do depósito

§ 1.988. *Expedição da patente.* 1. Despacho de deferimento do pedido e expedição da patente. 2. Indicações nos produtos.

§ 1.989. *Eficácia da patente de desenho ou modelo industrial.* 1. Limites. *2.* Tempo

§1.990. *Transmissão e licenciamento.* 1. Transmissão. 2. Licença voluntária e licença obrigatória

§ 1.991. *Deposito internacional.* 1. Conferência da Haia (1925). 2.Duração

§ 1.992. *Cancelamento e nulidade das patentes de desenhos e modelos industriais.* 1. Autoridade administrativa e cancelamento.2.Natureza do cancelamento. 3. Nulidade

§ 1.993.Desapropriação *de patentes de desenhos ou modelos industriais, direitos reais e constrições.* 1.

Remissão. 2. Processo.3.Direitos reais e constrições

§ 1.994. *Extinção da propriedade exclusiva.* 1. Propriedade industrial e renúncia. 2. Tempo. 3. Caducidade 4

CAPITULO V

VARIEDADES NOVAS DE PLANTAS E ANIMAIS

§ 1.995. *Variedade nova e propriedade industrial.* 1. Plantas e animais. 2. Resistência dos juristas

§ 1.996. *Direito autoral de personalidade e direito autoral de nominação.* 1. Variedade nova de plantas e de animais. 2. Publicação do objeto ou do processo. 3. Direito autoral de nominação. 4. Direito de dar nome à variedade nova.

§ 1.997. *Direito industrial de exploração.* 1. Direito formativo gerador. 2. Direito formado. 3. Patente~ de produto e patente de processo

§ 1.998. *Processo de patenteação.* 1. Requerimento. 2. Exame formal e técnico. 3. Expedição da patente e duração da exclusividade

§ 1.999. *Transmissão e licenciamento.* 1. Transmissão. 2. Licenciamento

§ 2.000. *Contrato de trabalho e defesa nacional.* 1. Variedade nova e titularidade do direito formativo gerador.

2. Defesa nacional

5 2.001. *Cancelamento e nulidade.* 1. Cancelamento. 2. Nulidade

§ 2.002. *Caducidade, renuncia e extinção por expiração do prazo legal.*

1.Caducidade. 2. Renúncia. 3. Prazo legal

CAPITULO VI

SEGREDO DE FÁBRICA OU DE INDÚSTRIA

§ 2.003. *Conceito de segredo de fábrica ou de indústria.* 1. Meio ou processo de fabricação ou de produção. 2 Bem incorpores

§ 2.004. *Pretensão à indenização e à abstenção.* 1. Ofensa ao segredo de fábrica ou de indústria. 2. Ação de abstenção e preceito cominatório

§ 2.005. *Eficácia do direito sObre o segredo de fábrica.* 1. Eficácia "erga omnes", porém não real. 2. Direito penal. 3. Duração do direito sôbre o segredo de fábrica e de indústria.

§ 2.006. *Alienação do direito sObre segredo de fábrica.* 1. Transmissão entre vivos e a causa de morte. 2.

Momento de transmissão. 3. Comunização

TITULO IV

PROPRIEDADE MOBILIÁRIA (bens incorpóreos)

1.PROPRIEDADE INTELECTUAL

Parte 1. Generalidades

CAPITULO 1

PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL

§ 1.835. Novos direitos dominicais

1.PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Com a concepção da propriedade intelectual e da propriedade industrial, venceu-se o obstáculo de ordem conceptual histórica à construção dos direitos que têm por objeta a criação literária, artística e científica e assinalações industriais ou inventos, coma direitos reais. Os chamados bens imateriais passaram a ser suscetíveis de direitos dominicais e de outros direitas reais. Elaborações de conceitos, de sentimentos e de vontade, de prevalecente valor intelectual ou prático, foram postas ao lado dos objetos triviais, coma as pedras, os metais e os seres vivos apropriáveis. Note-se que se saiu do espaço das três dimensões geográficas e, depois de se admitirem como coisas as energias utilizáveis, se reconheceu a objetividade jurídica a fatos das dimensões sociais, da arte, da ciência e da economia. Não sã o que tem valor resultante da composição da matéria, como as partes integrantes e os produtos do sola e os animais, ou as obras manuais e fabricadas, há de ser possível abjeta de direito real. Também a que significa altura da psique humana, ou expediente para o tráfico das mercadorias.

As obras da engenho humano, literárias, artísticas e cientificas, são obras, como o tijolo, a pedra britada, o aro de ferro, O cano de chumbo e a cêrca. Mas a estrutura dos sistemas juridicos resistia à técnica de as considerar objeta de direita real. No Código Civil brasileiro, tal solução venceu, enêrgicamente, em tOda a extensão.

A disciplina dos direitos que têm por objeto obras de criação literária, artística e científica e obras que se destinam a fins práticos na produção e distribuição de outros bens e serviços foi dividida em duas partes quase estanques do direito das coisas: a da propriedade intelectual (literária, artística e científica) e a da propriedade industrial, que começa nas fronteiras da criação intelectual com as invenções, e vai terminar na simples marcação de produtos destinados ao comércio.

Com os títulos "propriedade intelectual" e "propriedade industrial" tratamos do direito concernente à obra literária, artística e científica e do direito concernente às invenções patenteáveis, aos modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, variedades novas de plantas e animais, marcas de indústria e de comércio, proveitos dos nomes comerciais, títulos de estabelecimento, insígnias comerciais ou profissionais, expressões ou sinais de propaganda e recompensas industriais.

2. PROPRIEDADE INTELECTUAL. A obra científica, artística ou literária dá ensejo a diferentes direitos, o primeiro dos quais é o direito autoral de personalidade (Tomo VII, §§ 729, 1, e 756), que precede, gnoseológica e logicamente, às relações jurídicas em que o objeto é bem patrimonial ou tem valor patrimonial. O direito autoral de personalidade e o direito autoral patrimonial são inconfundíveis. Isolou-os, em 1880, J. KoHLEZ

(Das Autorrecht, *Jakrbiieker flir die Do gmatik,* 18, 129 s.; Die Ides des geistigen Elgentuma, *Archiv flir (fie dvilistische Prazia,* 82, 141 a.; Zur Konstruktion des Urheberrechts, *Archiv flir Ritrgerliches Recht,* X, 241, a.).

No direito brasileiro, há: a) à direito autoral de personalidade, que é o direito de identificação da obra, intransferível) porque está ligado à verdade e à liberdade exercida; b) o direito (autoral) de ligar o nome à obra) que não é direito de personalidade, devido ao art. 667 do Código Civil, que procedeu a audaz dissociação; e) o direito autoral de reprodução (direito de edição); *d)* o direito de propriedade de cada exemplar de obra reproduzida. O direito e) compreende o de reprodução *gráfica* (impressão do livro literário, artístico ou científico, ou da peça de teatro ou da música) e o de reprodução *sônica.* O direito de reprodução gráfica só diz respeito à multiplicação do original escrito, ou dactilografado, ou por outro modo tornado visível, isto é, à reprodução para os olhos. O direito de reprodução sônica é o direito que tem por objeto haver o valor da representação teatral, ou musical,

ou de transmissão pelo rádio. Aqui, o que, de ordinário, mais importa é o ouvido, se bem que a representação teatral seja para os olhos e os ouvidos, ou somente para os olhos (representação teatral só em gesticulação).

3. DIREITO DE AUTOR. A expressão “direito autoral”

ou “direito de autor” tem os inconvenientes que derivam de no conceito ora (A) se porem sob tal expressão a) o direito de identificação da obra, como direito autoral de personalidade, b) o direito de ligar o nome à obra e e) o direito de reprodução, ora (B) somente a) e b), ou (C) somente o). E‟ chocante chamar-se direito de autor o que adquire o outorgado de direito de edição. Daí a necessidade de se tratarem separadamente tais direitos, com os seus nomes científicos. Do primeiro deles, que é o direito autoral de personalidade, já falámos, quando versámos a matéria dos direitos de personalidade (Tomo VII, §§ 727-756).

Quando se diz que o direito de personalidade é parte integrante do direito autoral, a direito autoral dá-se o sentido (A) ou (B). Assim, estaria de tal modo extrapolado o conceito que abrangeria o direito de personalidade, o direito autoral imprecluivel de nominação e, em (A), o direito real precluivel.

A primeira expressão para o direito autoral de personalidade que na conferência de Roma se propôs foi “droit moral”, cujo ridículo salta aos olhos. Natural, podia-se conceder; mas direito moral! Duas dimensões sociais, confundidas.

4.INFELICIDADES TERMINOLÓGICAS. A expressão “droit moral”, lançada pelo jurista francês ANDRÉ

MORILLOT, em 1872, é vazia, mal-sonante, híbrida e quase diremos monstruosa, por ser de uma dimensão social o substantivo e de outra o adjetivo. No mesmo despenhadeiro de imprecisões, outro escritor francês, foi mais longe: a adjetivação “moral” parecia-lhe boa, porque o objeto último do direito é o “belo” (escusez du peu!) ; o imaterial justificaria o nome (S. DE CORCUETTE D‟ARGcEUVES, Dzs *Droit moral de l‟auteur sur son muvre artistique et littéraire,* 59). Outra gritante impropriedade de terminologia tem-se em “droit de paternité”, com que se prefere a alusão à fecundação, em vez de se usar o simples e adequado “direito de autoria”, ou direito autoral de nominação. Aliás, o sentido é equívoco; porque ora se refere ao direito autoral de personalidade e ao direito autoral de nominação, ora

somente a êsse, ora indiscernivelmente a ambos, ou a um só.

g 1.836. Pluralidade de direitos

1.FEIXE DE DIREITOS AUTORAIS. Os direitos autorais são um feixe de direitos. Se se põem a atenção e o interesse de pesquisa num deles e se discute com outras pessoas, que atentam noutro e se interessam por outro, a natureza "do" direito autoral, nunca se chega a qualquer resultado aproveitável; e foi isso o que se fêz, quase sempre, durante mais de um século. Há o direito autoral de personalidade e há o direito autoral de exploração, ficando entre eles o direito autoral de nominação, que os sistemas jurídicos ora empurram para o lado daquele ora para o lado dêsse.

2.Dános HISTÓRICOS LEGISLATIVOS. No Código Criminal do Império do Brasil, art. 261, considerou-se furto "imprimir, gravar, litografar, ou introduzir quaisquer escritos, ou estampas, que tiverem sido feitos, compostos, ou traduzidos por Cidadãos Brasileiros, enquanto estes viverem, e dez anos, depois de sua morte, se deixarem herdeiros". A pena era a "de perda de todos os exemplares para o autor, ou tradutor, ou seus herdeiros; ou, na falta deles, de seu valor, e outro tanto; e de multa igual ao tresdôbro do valor dos exemplares".

Acrescentava a alínea *S.a:* "Se os escritos ou estampas pertencerem a corporações, a proibição de imprimir, gravar, litografar ou introduzir durará somente por espaço de dez anos". TEIxEIRA DE FREITAS fundou nas regras jurídicas do art. 261 do Código Criminal a afirmativa de existir no sistema jurídico brasileiro a propriedade literária, como fundara na Constituição Política do Império, art. 179, § 26, a afirmativa de existir a propriedade artística. TOMAS BARRETO *(Estudos de Direito,* 158 s.) acentuou a existência do direito autoral de personalidade.

O Código Criminal do Império teve a data de 16 de dezembro de 1830; foi, portanto, anterior às leis especiais da Colômbia e do Chile, que datam de 1884. Nenhuma regra jurídica latino-americana é anterior à regra jurídica do Código Criminal do Império.

No livro *Teoria Geral do Direito* (2.a ed., 64 e 412), CLÔVIS BEVILÁQUA distinguia, com certa vaguidade, o conteúdo do direito autoral, que seria um só; mas aludia à imprescritibilidade de um dos elementos (de uma das pretensões), o que faz pensar-se em que do direito autoral, para êle, se irradiavam pretensões prescritíveis e

pretensões imprescritíveis.

O Código Penal de 1890 tratara, largamente, dos crimes contra a propriedade literária, artística, industrial e comercial (arts. 842-850) . A Constituição de 1891, art. 72, 26, assegurou aos autores de obras literárias e artísticas o "direito exclusivo de reproduzi-las pela imprensa ou por outro processo mecânico" e o direito dos herdeiros pelo tempo que a lei determinasse (cf. Constituição de 1934, art. 113, 20, e Constituição de 1946, art.

141, § 19).

A Lei n. 496, de 1.0 de agôsto de 1898, focalizou a vedação de alterações não consentidas (art. 5□O), ainda que já caídas no domínio público, ou se não gozassem de proteção legal (art. 21, 2), a impenhorabilidade do direito autoral de reprodução (art. 7□O), a proteção ao direito autoral de nominação (art. 24), o não se compreender na alienação do objeto de arte o direito autoral de reprodução (art. 17), o poder de emendar, alterar ou reaver a obra, a cada edição (art. 4, § 2.0), o não ser eficaz a alienação do direito autoral de reprodução além de trinta anos (art. 4, § 1?)

3.RAZÕES DE MÉTODO NA EXPOSIÇÃO DO DIREITO VIGENTE. No tratamento da propriedade intelectual e da propriedade industrial, tem o jurista se quer revelar, com lealdade, o sistema jurídico de, conhecendo as doutrinas, as tentativas de conceituação e de esclarecimento das regras jurídicas, proscrever o que, por mais recomendável que fôsse, *de iure condendo,* não no é *de inre condito.* Aqui, como em todo êsse *Tratado,* o que nos importa, em primeira plana, é o sistema jurídico brasileiro. O que nos pode auxiliar, de origem estrangeira, nessa exposição, é o que a ciência fixou, o que serviu de inspiração às regras jurídicas brasileiras. Quando alguma novidade,ou particularidade, oferece o direito brasileiro, não podemos deixar de vê-

la, para considerarmos assente o que está nas leis de outros Estados, e não na lei do Brasil.

Direito autoral! de nominação Propriedade de nova species

Criador da tela Criador da tela ou„Menor sucessor

Direito autoral *de exploração*

Criador da tela ou sucessor

Ainda que aliene os originais (coisa corpórea), o autor não deu permissão para se publicar, nem, a *fortiori,* transferiu o direito autoral de exploração.

CAPITULO II

CRIAÇÃO INTELECTUAL

§ 1.837. Conceito de criação

1.CRIAR E ESPECIFICAR. A criação intelectual é *plus,* em relação à especificação. Quem especifica nem sempre cria; quem cria nem sempre especifica. O discurso de improviso, a poesia, a exposição científica, que se não escreveu, nem gravou, não especificou, mas é criação intelectual. Não se pode, sequer, invocar o art. 611, ou o art. 612, contra o estranho, que apanhou o discurso, a poesia, ou a exposição científica, porque foi o estranho que especificou. A inserção do elemento psíquico próprio é que faz a criação intelectual; o escriba, ou o dactilógrafo, ou o gravador, inseriu no material idéia de outro, ou, mais precisamente, a expressão, a forma, da idéia de outrem.

Essas proposições são ricas de conseqüências: a) se A ditou a B, que o escreveu em papel de C, B, se o fazia sem ser por ordem e risco de A, faz-se dono do escrito, como especificador, mas A tem o direito autoral de personalidade, o direito autoral de nominação e o direito autoral de exploração; se A estava a fazer conferência e a empresa de radiodifusão a apanhou, ela é, ainda que haja usado material de outrem, dona do disco ou do filme sonoro, mas A tem os direitos autorais, razão por que pode impedir a irradiação pela empresa captadora.

2.ALIENAÇÃO DA COISA E ALIENAÇÃO DO DIREITO AUTORAL DE EXPLORAÇÃO. Quando se aliena a propriedade da obra como coisa móvel não se aliena, necessariamente, o direito autoral de exploração.

Os dois direitos são distintos e inconfundíveis: aquele tem por objeto a tela, a escultura, o original da música, ou do libreto, ou do livro, ou simplesmente o exemplar, e não tem prazo para se extinguir; êsse tem por objeto o bem intelectual que se inseriu na tela, na escultura, no

original da música, ou do libreto, ou do livro, e tem prazo de preclusão. Não só. Se A transferiu o direito de propriedade sôbre o original do livro, ou sôbre a tela, e quer explorar o bem intelectual, B, que adquiriu aquele, tem de prestá-lo para a reprodução e o direito autoral de exploração não acaba se a cópia serve a novas reproduções, ou se a matriz de impressão foi conservada, ainda que se haja destruído o original do livro ou a tela.

Gera direitos autorais de personalidade, de nominação e de exploração a feitura de obras literárias, científicas e artísticas que consistam em: a) livros, escritos e folhetos de todas as espécies, qualquer que seja a sua extensão; LO as versões escritas, ou gravadas, de conferências, discursos, lições, sermões e outras obras da mesma natureza; e) as obras dramáticas ou dramático-musicais; *d)* as obras coreográficas e pantomímicas, cuja encenação tenha sido fixada por escrito ou por outra forma; *e)* as composições musicais com ou sem letra; /) os desenhos, as ilustrações, as pinturas; g) as esculturas, as gravuras, as litografias; *h)* as obras fotográficas e cinematográficas; *i)* as esferas astronômicas e geográficas; 1) os mapas, as plantas, os croquis, os trabalhos plásticos referentes à geografia, geologia, topografia, arquitetura, ou qualquer ciência; *k)* enfim, toda produção literária, científica ou artística, apta a ser publicada ou reproduzida (Convenção de Washington, art. III).

São protegidas como as obras originais, sem prejuízo para os direitos autorais sôbre a obra original, as traduções, adaptações, compilações, arranjos, compêndios, dramatização, ou outras versões de obras literárias, científicas e artísticas, inclusive as adaptações fotográficas e cinematográficas (Convenção de Washington, art.

V, alínea 1). Quando as produções secundárias, de que acima se fala, concernem a obras do domínio público, são protegidas como obras originais, sem que tal tutela jurídica importe em qualquer direito exclusivo sobre o uso da obra original (Convenção de Washington, art. V, alínea 2).

§ 1.838. Criação interpretativa ou execucional

1. CRITICA E INTERPRETAÇÃO. A crítica é inconfundível com a interpretação: quem interpreta ou executa recria; o critico, ainda que intérprete, cria outra obra, literária, ainda que a obra criticada não no seja; a crítica pode ser fundada na tese de não ser criação a obra criticada.

A interpretação *(e.* g., o recitativo) e a execução (musical, teatral, cinematográfica) são outra criação, no sentido das leis que cogitam do direito autoral de personalidade, do direito autoral de nominação, ou do direito autoral de exploração. O intérprete ou executor adquire êsses direitos como os adquiriu quem fêz a obra interpretada ou executada. Por isso, não pode explorar o disco ou o filme quem apanhou a. audição ou representação, se o intérprete ou executor não consente, Os direitos são os mesmos: direito autoral de personalidade, direito autoral de nominação, direito autoral de exploração; e os mesmos os princípios. Não se trata somente de produto do trabalho, que se reja pelas leis do trabalho. Contrato de trabalho, se existiu, foi entre intérprete ou executor e quem tomou a si o empreendimento. Não, entre intérprete ou executor e terceiro, que usa a interpretação ou execução, ou que adquire o direita autoral de exploração.

2.OBRAS "COMMUNES OMNIUM" E INTERPRETAÇÃO OU EXECUÇÃO. Para que os intérpretes e executores tenham a tutela dos direitos autorais não é preciso que a respeito da obra interpretada ou executada alguém tenha direito autoral de exploração, ou, sequer, direito autoral de personalidade. As obras podem ser *res communes omnium* e terem criação interpretativa ou execucional os intérpretes ou executores, inclusive quanto à multiplicação em disco ou filme.

§ 1.839. Criação e nome da criação

1.NOME DA OBRA E NOME DO AUTOR. As obras de arte, de literatura e de ciência soem receber nomes *(nomes de coisa).* As pessoas físicas e as jurídicas recebem nomes *de pessoa.* Nas obras de arte, de literatura e de ciência há de distinguir-se do nome do autor, que de ordinário figura na obra ou em seu Registro, nome ao qual se refere o direito autoral de nominação, e o nome que se dá ao livro ou peça teatral ou musical (titulo), ou à tela, à escultura, ou ao filme, O poder de dar nome à obra

é poder incluido no exercício do direito autoral de personalidade, mas suscetível de ser outorgado a outrem.

A obra dá mais ao titulo, em valor, do que o título à obra. is vêzes o nome quase emerge da obra; outras vêzes, o autor mais cogitou de ocultar do que de revelar o conteúdo da obra; e, não raro, títulos aparecem que dificilmente se descobre ou se pretende ter descoberto a relação entre eles e a obra.

O nome da obra é nome de coisa, conforme dissemos no Tomo VII, § 753. Não há proteção do título, à parte da proteção à obra. Por isso mesmo, a ofensa pode ser a qualquer dos direitos autorais (de personalidade, de nominação da obra, de exploração). Nem há duas criações, a da obra e a do título ou nome da obra; nem se pode considerar não protegidos pela lei. os títulos ou nomes das coisas. A função do nome de coisa é identificadora.

Quem o usurpa atribui-se a si, de certo modo, o valor da obra que tem o mesmo titulo. Passou-se algo de semelhante com as marcas de indústria e de comércio (Tomo VII, § 740, 4).

Se o título ou nome da obra ainda não teve publicidade que pudesse servir à identificação de obra (ainda que a ser feita por A, ou para o editor B), não há pensar-se em tutela da obra pela ofensa ao título ou nome dela. Se A anunciou para o próximo ano seu romance sôbre a batalha dos Guararapes, com o título "Rose", outro escritor, que se apresse em publicar, com o mesmo título, romance que também se passa ao tempo da guerra com os Holandeses, ofende a direito autoral de personalidade, que há de ser protegido quanto às obras publicadas como quanto às obras feitas porém ainda não publicadas e quanto às obras ainda em elaboração. Todavia, a proteção da obra em elaboração torna-se *ineficaz,* se a obra não vem a aparecer (sem ser preciso que estivesse prestes a aparecer, como pretendeu a Côrte de Paris, a 28 de novembro de 1981, *verbi.s* "une publicité restreinte ne pouvait être retenue que si, au moment oú elle a eu lieu, son roman avait été effectivement sur le point de paraitre").

E" preciso, porém, que não se invoquem para a proteção do nome da obra os princípios concernentes à tutela das marcas de fábrica ou marcas de indústria e das marcas de comércio. Os princípios comuns são atinentes àquele e a essas; a analogia

não é autorizada (sem razão, H. DESBOIS, *Le)Jroit d"auteur,* 52 s.). O título ou nome da obra é parte integrante dela; a marca de indústria e de comércio tem proteção própria, à parte, do produto ou mercadoria, se bem que seja nome de coisa. E" nome para coisas; e não nome dado a certa coisa. Ligado à obra, que remonta à personalidade e dela se irradia, o título ou nome da obra pode ser ofendido pelos diferentes atos, positivos ou negativos, que atingem à personalidade, no tocante a qualquer dos direitos de personalidade. Ofende-se, por exemplo, o direito autoral de personalidade, se, ofendendo-se a obra em seu título ou nome, se ofende a honra de quem a criou. Sirvam de exemplo o caso do editor que alterou o título (FIt. HEI"?, *Musique et Instruments,* 80 s.), o do reclame luminoso que deixa ler-se diferentemente o título,

ou o do carts.z que sublinha parte do titulo.

Não há ofensa ou usurpação de título se as obras a que se apuseram são de espécies ou caracteres tão diferentes que nenhuma confusão pode resultar da pluralidade de emprego.

Não há título protegível se é tão genérico ou tão usado que nenhuma função pode ter de identificação.

O título não é bem em si, nem pertença da obra; é parte integrante dela: a ofensa a êle é ofensa à obra mesma; quem o usurpa ofende o direito autoral de personalidade, o direito autoral de exploração e, se houve atribuição a outrem do direito autoral de nominação, a êsse direito.

O titulo, como parte integrante da obra, é protegido pelo ser a obra, mas é preciso que, a par da identificação objetiva que adquira, o emprego noutra obra ofenda o direito autoral de exploração, como se se caracteriza concorrência desleal. De regra, o título que é sinal genérico não tem proteção; todavia, pode dar-se, com o tempo, que a identificação objetiva advenha.

A tutela jurídica, fundada no direito autoral de personalidade, ou de nominação, ou de exploração da obra, dura enquanto dura o direito, sendo que podem invocar a tutela com fundamento no direito autoral de personalidade ou de nominação as pessoas que podem velar pelo nome e honra do morto; a tutela jurídica fundada na concorrência desleal extingue-se quando não é mais usado o título pelo autor, ou quando a obra cai no domínio comum (A. BAUMBACE, *Wettbewerb#-uni Warenzeichenrecht,* 811).

De lege ferenda, há os que propugnam por estabelecer-se direito autoral, à parte, do titulo da obra literária, artística e científica (cf. E. REIMER, *Vergleichende DarsteUung,* 22; W. HOFFMANN, *Regrilwlung des Gesetzes nn 1901,* 85), porém não convencem.

Na Convenção de Washington, art. XIV, diz-se: “O titulo de obra protegida que, pela notoriedade internacional da mesma, adquira caráter tão distintivo que a identifique, não poderá ser reproduzido em outra sem o consentimento do autor. A proibição não se refere ao uso do título com respeito a obras que sejam de índole tão diversa que excluam toda possibilidade de confusão”.

2.TÍTULOS INTERNOS E TÍTULOS SECUNDÁRIOS OU SUBTÍTULOS.

O que se disse quanto aos títulos também se entende com os títulos internos e os títulos secundários ou subtítulos, se concernem a partes componentes de série ou de coleção, ou tomo ou volume, ou a artigos ou escritos de revistas ou outros periódicos, ou a secundariedade do titulo não exclui que, se fEsse o título principal, tivesse a proteção.

3.ALIENAÇÃO DO TÍTULO OU NOME DA OBRA. Os títulos de jornais ou outros perjúdicos somente podem ser alienados, como a firma e a marca de indústria e de comércio, com a própria empresa ou gênero de indústria ou de comércio (CU1tT HILLIG, *885 Gutachten,* n. 298).

4.TUTELA DO TITULO OU NOME DA OBRA. À medida que se foram multiplicando as adaptações para o teatro e para 05 filmes, passou a ser mais acentuado o encarecimento da tutela dos nomes das obras. A princípio somente se pensou em indenização pela confusão danosa, ou em proibição para se evitarem os danos; depois, em se apurar a originalidade ou criação do titulo, como se o título fEsse ou proviesse de criação (cf. COrte de Cassação francesa, 2 de fevereiro de 1937:"... si un titre peut, eu attendant que paraisse le livre auquel il est destiné, beneficier d"une protectiou résultant d"un droit de priorité, c"est à la conditon... qu"il présente... une originalité lui imprimant un caractére d"wuvre ou d"invention personnelle").

§§ 1.887-1.840. CRIAÇÃO INTELECTUAL19

A proteção do título ou nome da obra é proteção da prioridade, do direito concernente à obra irradiam-se a pretensão e a ação contra a infração de tal prioridade. A proteção é a quem primeiro emprega o título ou nome.

Tratando-se de obra ainda não publicada, com a não-publicação dentro de tempo após o qual já se não possa crer na aparição, a proteção cessa, *ex tunc.* Se a obra era periódica e definitivamente interrompeu a publicação, não mais se pode pensar em tutela do titulo.

Os títulos de periódicos somente são protegidos se estão

registados conforme a Lei n. 2.083, de 12 de novembro de 1953,

arte. 5□O.7~Ó, e Decreto n. 4.857, de 9 de novembro de 1939,

arts. 130 e 131 (Decretou. 5.318, de 29 de fevereiro de 1940)

O título do livro é protegido contra o emprego em filme, ou vice-versa, sem se ter de investigar se o titulo está, ou não, em conexão com o conteúdo da peça (NICRoLSON, *A Manual ol Ãmerican Copyright Practice,* □

2 a

ed., 123 s.). Idem, em caso de semelhança (cf. NIcHOLSON, 123, sôbre os casos dos filmes “me Ballad of Jukon Jake” e “The Gold Diggers of Paris”).

5. ExTINÇÃO DA TUTELA DO TITULO OU NOME DA OBRA. Se se trata de proteger o título ou nome da obra por se haver ofendido o direito autoral de personalidade, não se extingue a tutela com o completar-se o prazo de proteção (cf. arts. 649 e 653, parágrafo único). Dá-se o mesmo se o fundamento é a ofensa ao direito autoral de nominação. Somente se extingue a protegibilidade se a tutela é ao direito autora) de exploração, porque, aí, é preciso que haja dano ao patrimônio. Quanto aos títulos de revistas, a proteção cessa se o titular do direito autoral de exploração deixa, definitivamente, de explorar a revista, inclusive imediatamente após a declaração de que “acabou”.

Se o título é parte integrante de obra que se faz em comemoração, ou é de exclusiva destinação à propaganda, ou à informação, ou ao serviço de algum estabelecimento, ou organização, a tutela, fundada em direito autoral de exploração, cessa, como a proteção da obra, quando não mais há interesse econômico (cp. E. REIMER, *Kommentar zuni Wettbe-werbs und Warenzeichenrecht, 2a* ed., 311) Se o infrator criou, durante a inatividade do titular do direito autora) de exploração, situação fáctica de valor, pode excepcionar à ação dêsse, para se livrar da proibição de continuar.

Cessa qualquer tutela do titulo se se tornou nome genérico improtegível (KURT RUNGE, *Urkeber und Verlagsrecht,* 862).

6.DANOS. O lesado pode pedir o lucro que o infrator teve com o emprego do título, ou que o lesado teria tido, se êlemesmo houvesse explorado o título, ou o que fôr concretamente avaliado (o que KURT RUNGE, *(Jrheber und Veria gsrecht,* 363, tem por impraticável).

E‟ de perguntar-se se, em casos excepcionais, em que a criação ressalte no titulo, se pode proteger como criação o título, em vez de se proteger a obra ofendida no título. Radicalmente pela negativa, E. ULMER *(Urheber und Veria gsrecht,* 108 s.), COPINGER *(The Lato* (4 *Copyright,* 7□ft ed., 56) e, para o direito americano, W.

HoFPMANN

(Urheberrecllttsgesetze

des

Auslanda,

814).

Afirmativamente,

VoIGTLÁNDER~ELSTER4CLEINE *(Die Gesetze, betreffend das Urheberreckt,* 34) e KURT RUNGE

(Urheber und Veria gsrecht, 356). Os primeiros é que, aí, têm razão.

Não se podem considerar marcas de indústria e de comércio os títulos de jornais e outros periádicos (cp., para o direito alemão e dos Estados Unidos da América, KURT RUNGE, *Urheber und Veria gsrecht,* 858 s., e VOIGTLÁNDERELSTERKLEINE, *Die Gesetite, betreffend das Urkeberrecht,* 87; NICHOLSON, *A Manual ol American Copyright Practice,* 162).

Os títulos de jornais têm a sua proteção, como *nomes de coisa,* mas sem serem sinais distintivos de mercadorias. A natureza deles é especial: por um lado, como títulos de periódicos, são à semelhança dos títulos de obras; por outro, puderam obter proteção própria, que é a que resulta do Registro, e assinalam o que se edita a cada período. O titulo da obra é o que levam os exemplares da obra, portanto com conteúdo idêntico; o título do periódico corresponde a conteúdo variável, isto é, a exemplares de cada número e de todos os números.

§ 1.840. Correspondência

1.CARTS.S E DIREITO DE AUTOR. À parte da significação, que têm, de veículos de comunicação de pensamento, de vontade e de sentimento, podem ter as carts.s valor de ordem literária, científica ou artística *(e.*

g., contêm desenhos entre

meados ou à margem, ou no alto, ou em baixo). Podem ter importância que transcenda a finalidade privada que era a sua. Não há qualquer diferença entre a correspondência marcada como confidencial e a não marcada, mas há o valor de advertência, que a nota de confidencialídade contém.

2. DIREITOS AUTORAIS. O direito autoral de personalidade toca à pessoa que escreveu a carts., o bilhete, ou o telegrama (Tomo VII, § 755, 5-9) . O direito autoral de nominação depende da incidência dos princípios que se expOem em geral *(e.* g., A pode escrever carts. que B assine). O direito autoral de exploração rege-se por seus princípios.

As carts.s, conforme as circunstâncias, têm interesse literário, artístico ou científico. A literatura universal é rica de coleções de carts.s que se não destinavam *à* publicidade, mas a que se não poderia negar ou o tempo revelou valor de documentação ou de estilo, ou de enunciados, ou de esboços de desenhos .e descobrimentos.

O estudo da propriedade intelectual tem importância básici, em se tratando de direitos reais sObre bens incorpóreos. Um dos defeitos dos livros dos que quase só se preocuparam na vida com certo setor do direito digamos com os direitos autorais, ou com o direito das patentes de invenção, ou dos modelos de utilidade ou dos desenhos e modelos industriais, ou com o direito das marcas de indústria e de comércio ou dos outros sinais distintivos tem sido o terem os juristas, que a tais ramos se dedicaram, deixado de enquadrar no direito das coisas a matéria da propriedade intelectual ou industrial, ou para-industrial *(e. g.,* sObre expressões e sinais de propaganda que não sejam de industriais ou comerciantes) e, mais gravemente, de não atenderem aos resultados das investigações científicas dos últimos cinqUenta anos no tocante à Parte Geral do Direito Privado.

Raciocinam com ciência do século passado, para resolverem problemas que o século XX pôs, em vez de os porem em termos de ciência do século XX e de os resolverem com os meios de tal ciência.

A importância, de que falamos, da propriedade intelectual, para bem se entender o direito de propriedade industrial e para-industrial, começa desde antes do conceito de propriedade, porque se pode ter de indagar se *ocorreu* criação intelectual na especificação do bem

incorpóreo de que se trata no direito de propriedade industrial ou para-industrial.

Teremos ensejo de mostrar que, a respeito, por exemplo, de marca de indústria e de comércio, se pode dar que haja, conceptualinente antes e sistemâticamente antes, direito autoral de personalidade, direito autoral de nominação e direito autoral de exploração, fora do direito de propriedade sobre o bem corpóreo. Obras feitas com caráter utilitário podem ser obras de arte. Então, *prius* é a obra de arte. Obras feitas sem caráter utilitário podem não ser obra de arte; e necessariamente não geram propriedade industrial.

CAPITULO III

PUBLICAÇÃO DA OBRA

§ 1.841. Conceito de publicação

1.PUBLICAÇÃO . A publicação é exercício, por si ou por intermédio de outro, do direito autoral de personalidade, do direito autoral de nominação e do direito autoral de exploração, ou somente dos dois últimos (B, que assina o livro escrito por A, com o consentimento dêsse, dá a outrem o direito de editar ou edita-o), ou somente do último (C, que obteve de A o livro, para ser publicado sem nome de autor, edita-o). Para A. DE

GEZGoLo *(Ii Contratto di edizione,* 69), seria sempre dos dois últimos.

2.IMPUBLICABILIDADE. Há obras que não são para serem publicadas, ou só o seriam acidentalmente. O

direito autoral de exploração consiste no *gózo* da própria obra, como se A guarda para si e seus herdeiros a tela que pintou, ou a

escultura, em que trabalhou. Tanto A goza a obra guardando-a quanto vendendo-a.

§ 1.842. Permissão de exposição ou de publicação

1.NATUREZA DO ATO JURÍDICO. A permissão de exposição ou de publicação da obra (multiplicação) é outorga de poder. O problema

mais delicado, a respeito, é o de se saber se o outorgante é (a) o titular do direito autoral de personalidade ou (b) o titular do direito autoral de nominação, se as duas titularidades não se juntam na mesma pessoa. A resposta é no sentido de (19, porque se há de entender que, com a transferência do direito autoral de nominação, se transferiu, se não houve reserva. Se a permissão compete ao titular do direito autoral de personalidade, pode êle vedar a exposição ou publicação. Se ao titular do direito autoral de nominação, a êsse é que fica o poder de vedar. Se o direito autoral de exploração foi transferido ao titular do direito de nominação, os herdeiros dêsse, que sucedem naquele direito, podem publicar a obra inédita, salvo se houve vedação pelo que teria de permitir.

Quem tem o poder de permitir a publicação tem o de fixar termo ou condição para a publicação.

Se o titular do direito autoral de nominação se reservou, ou não, o permitir ou negar a permissão para a publicação, a despeito de ter transferido o direito autoral de exploração, é questão de interpretação do negócio jurídico. Na dúvida, tem-se por não feita a reserva.

O que é titular do direito autoral de nominação e do direito autoral de exploração tem sempre o poder de vedar a publicação e os seus sucessores hereditários, ou não, têm de respeitá-lo.

A permissão de publicar está ligada ou, melhor, emana do direito autoral de personalidade. E‟ o criador que se expõe às críticas e às conseqüências da publicação (e. g., Gustave Flaubert e Charles Baudelaire, cujos nomes foram riscados da Legião de Honra). Ter a permissão a mesma importância, para o criador da obra, que a permissão de podar, alterar e acrescentar à obra. Foi no studo dessa que mais se teve de prestar atenção a que, acima do direito real de autor, do direito autoral de reprodução, havia o direito autoral de personalidade.

Há atos que se podem considerar manifestação de vontade de publicar. Um deles é a exposição pública, em competição, ou com preços. Somente se entende que o expor não contém a manifestação de vontade de publicar se ressalva foi feita (diterente, sem razão, porque supõe como princípio que a exposição não contém publicação, HENRI DESBOIS, *Le Droit d‟auteur,* 550). O que foi pOsto em exposição sem ressalva pode ser penhorado ou por outro modo constrito.

A declaração de vontade do titular do direito autoral de exploração de que não se deve publicar a obra não vincula os herdeiros, nem os

outros sucessores (VOIGTLÃNDER-ELSTER -KLEINE, *Die Gesetze, betreffend das Urheberreckt, 64).* Apenas dá ensejo a examinar-se se havia razão presente para a proibição *(e. g.,* era obra obscena).

2.PLURALIDADE DE LEGITIMADOS ATIVOS A PERMITIR. Quando a permissão depende de duas ou mais pessoas, decide-se por maioria, se não há separabilidade da exploração.

3. RECUSA DE PUBLICAÇÃO. Se o autor se obrigou a entregar a obra já pronta, para que outrem tivesse o direito autoral de exploração, permitiu a publicação: a assunção do dever já a contém. Já o credor, que não recebe a obra, tem a pretensão a penhorar êsse direito, como qualquer outro, que esteja no patrimônio do devedor. Se a obrigação era de fazer a obra, não há pensar-se em permissão prévia de publicação. Aqui, sim, está em causa o direito autoral de personalidade, porque pena manifestação de vontade sObre objeto intelectual que ainda não nasceu. Quem apenas se obrigou a fazer obra literária, ou artistica, ainda não alienou o direito autoral de exploração. Não o alienou aquele mesmo que contratou escrever a obra. Se o artista de arte figurativa se obrigou a fazê-la e, depois, a entrega, não transmite o direito autoral de reprodução, porque não o prometeu; se o romancista ou o cientista se obrigou a escrever o romance ou a obra de ciência entende-se que se obrigou, também, a transferir o direito autoral de exploração, porque não prometeu manuscrito, e sim o manuscrito *para publicação.*

Recusada a permissão de publicação, prestadas as indenizações, por inadimplemento, ou pela resolução do contrato inadimplido, ~ pode o autor publicá-la e, assim, aliená-la a outrem? Ao adquirente ainda não foi prestada a obra; não é dêle. A opinião de MARCEL PLANIOL *(Dailoz Périodique, 98,* 2, 465) foi o mais desgarrante dos princípios: “l‟artiste a le droit de ne pas produire, ou, ce qui revient au même, il a le droit de détruire son travail commencé; mais, il n‟a pas de droit de posséder et de conserver: donc, il n‟est pas propriétaire”. Não raciocinou com conceitos e em termos jurídicos, nem atendeu a que poderia o autor retocá-la, ou, encorajado por amigos ou colegas, mudar de opinião, já não havendo vinculo entre ele e o promissírio.

Razão teve HENRI DESBOIS *(Le Droit d‟auteur,* 567) em exprobrar-lhe “confusão de palavras e noções”.

Nem o autor, com a recusa, se condena a destruir a obra, nem tal dever lhe nasce de regra jurídica; nem há regra jurídica que dê àquele a quem foi satisfeita a reparação qualquer pretensão ulterior.

Liquidou-se o passado.

Porém não se precisa, para isso, como fêz HEX.mI DESEoIS, invocar "droit moral".

A solução há de ser a mesma quer o autor ainda não tivesse acabado o quadro, ou o livro, ou a música, ou o libreto, quer fEsse errado, a seu ver, posteriormente, o juizo sObre a própria obra (resispiscência, cf. AMADOR

ARRAIS, *Diálogos,* d. 9, cap. 15, 595), quer estivesse de má fé; enquanto não se solve a divida de indenização, pode o bem intelectual, sabre o qual se muda de decisão, ser constrito, *salvo* se já se transferiu a outrem a propriedade. Não mais.

Com a publicação da peça teatral ou da música, não há derrelicção, há utilização; daí ser inadmissível dizer-se com LuDw. FR. GRIESINCER *(Der B4iiehernachdnwk,* 18) que, publicando-se o livro, ou a música, se torna aquele, ou essa, *publiei inris.*

CAPITULO IV

PROPRIEDADE DO CORPÓREO E PROPRIEDADE DO INCORPÓREO

§ 1.843.Propriedade da "nova species" e propriedade intelectual

1.ESPECIFICAÇÃO E CRIAÇÃO; EXPOSIÇÃO E PUBLICAÇÃO. Para que haja *criação* duradoura é preciso que se dê, no plano do mundo fáctico, a *especificação* (arts. 62 e 614), que entre no mundo jurídico, como fato expressivo da *nova species,* com a eficácia da atribuição de propriedade ao especificador. As outras especificações param ai; as do art. 62 podem interessar à personalidade humana, pelo elemento a mais de criatividade. A personalidade mesma estendeu-se até aí, incorporando psique na matéria. O que na matéria se inseriu, como criação, pode ser comunicado aos outros e ao próprio criador (contemplação da própria obra). A comunicabilidade ao público, ou, pelo menos, a algumas pessoas do público (público menor) confere à criação literária, artística ou científica *plus* de valor, que vai desde a exponibilidade (valor de exposição) até a multiplicação em grande tiragem, ou em execução pública (recitativo, execução musical, teatral, filmagem), ou em processo duplo (execução e multiplicação, como a execução para muitos filmes audicionais ou visuais ou audicionais-visuais).

No sistema jurídico brasileiro, quem, contra direito, copia em material seu a espécie nova, que pertence a outro, não é proprietário do que produziu. A especificação reprodutiva, que se obteve, faz dono da *nova) species* o especificador (arte. 62 e 614), mas houve *furtum* da propriedade intelectual, razão para se entender que o bem é reivindicável pelo que sofreu o *furtum.*

Sempre que não se pode proceder *à* restituição dos exemplares ilícitos, tem o demandado de ressarcir os danos (cf. 1. FEnAIM,, *II Diritto reate di autore,* 187 sj.

Quem vende ou dop a obra de arte, sem aludir ao direito autoral de exploração, não o inclui na venda ou doação. Não. ha, tao-pouco, doação manual do direito autoral de exploração: não é direito de propriedade que se transfira por tradição, devido à sua imaterialidade, à incorporiedade da *res* (cf. FIt. GÉNY, *Des Droits sw- Les Lettres missives,* 1, 371 s. ; E. POUILLET, *TraiU théorique et pratique de La propriété littéraire et arUstique,* § 392; G. Bny, *Cours élémentaire de tégistation industrielte,* II, 581).

2.PROPRIEDADE DO INCORPÓREO. Costuma-se dizer que a atenção *à* propriedade intelectual é a

"representação" que só pertence à linguagem vulgar, constituindo excessiva generalização do conceito de propriedade *(e. g.,* MARTIN WOLFP, *Leis, buck,* III, § 51, VI, 1). Mas tal atitude crítica só é de admitir-se onde o legislador mesmo não adotou, assumindo posição no campo das controvérsias doutrinárias, o conceito abrangente. Ora, o Código Civil brasileiro, nos arts. 649-673, assumiu-a, claramente, com tOdas as conseqüências da dilatação do conceito. A propriedade literária, científica e artística é direito real; há o domínio da coisa incorpórea, como o há de coisas incorpóreas . Ao problema prendem-se outros, que são, *e. g.,* o da caução de títulos de crédito, de que se cogita nos arte. 789-795, e o do usufruto de crédito (art. 714). Porém, aqui, os problemas não são suscetíveis de resposta radical, como a respeito da propriedade intelectual: se o objeto de direito de usufruto ou de caução (penhor) não é coisa corpórea, há direito real limitado, sem haver o direito real ilimitado; não se pode raciocinar como fez O. VON GIEItKE *(Deutsches .Privatreckt,* 17!, 867), para quem, uma vez que se admitem usufruto e penhor sObre crédito, se tem de supor que haja domínio do crédito *(* = o credor do crédito seria "proprietário") O usufruto existe, ai; não existe o domínio; o penhor ou caução existe, não existe o domínio. Porque se pode usar e fruir o incorpóreo, o

direito mesmo; e aquilo com que se garante, em penhor, tanto pode ser corpóreo quanto não corpóreo, pois é com o valor extraível que se garante.

8.DERRELICÇÃO E OBRA INTELECTUAL. O Tribunal Civil do Sena (França), a 15 de novembro de 1927

(Camoin v. Fr. Carco), entendeu que, se o pintor rompe a tela e joga à rua os pedaços, quem os recolhe e reconstitui a obra não se apropria dela. A decisão revela confusão grave entre direitos. Há a propriedade da tela, tal como se havia especificado, e dela era titular o pintor mesmo. Destruiu-a incompletamente, tanto que não tornou inaproveitáveis os pedaços. O ato de derrelicção foi completo. A tela deixou de ser dêle, após o ato puramente fáctico de rasgar ou de cortar. O negócio jurídico unilateral de derrelicção teve a eficácia típica: o pintor perdeu o direito de propriedade. Tê-lo-ia perdido se houvesse atirado pela janela, derrelictivamente, a tela inteira. O tribunal francês lamentável-mente decidiu contra os princípios, porque confundiu o direito autoral e o direito de propriedade *da teta.* Se o pintor queria destruir a obra de arte, tinha de torná-la irreconhecível e irrestaurável. Em vez disso, derrelinquilu-a, embora rasgando-a ou cortando-a. Derrelinquindo-a, não podia esperar não acontecesse o que êle-mesmo não impossibilitara, a recomposição com os retalhos. O criador não desfez a criatura; fé-la em pedaços, sem que o ocupante estivesse diante da impossibilidade de reajustá-los. Ao direito autoral de expropriação não se derrelinqfte, mas renuncia-se. O direito de propriedade da tela pode Ole perder, derrelinquindo-a. Não importa se em pedaços ou inteira.

4. PROPRIEDADE INTELECTUAL E SEUS ELEMENTOS. O direito patrimonial intelectual compóe-se de dois elementos, que são: *a)* o direito autoral de nominação; 29 o direito autoral de exploração. A propriedade da obra como *species nova* é outra propriedade, tanto que a tela, feita por A (titular do direito autoral de personalidade), assinada por A ou por B (titular do direito autoral de nominação) e explorável por O, em reprodução (titular do direito autoral de exploração), pode pertencer a D, que a adquiriu de A, ou já de E, ou de C.

O direito autoral de exploração somente é exercível quando o autor, ou aquele a quem se transferiu o direito autoral de nominação e a propriedade intelectual, sem reserva do direito autoral de exploração, resolve expor a obra, ou multiplicá-la em cópias. O direito autoral de nominação é separável do direito de propriedade da obra, como *nova*

species, e da propriedade intelectual, como do direito autoral de personalidade.

§ 1.844. Direitos de propriedade intelectual

1. NOMES E PRECISÃO DE CONCEITOS. POsto de parte, mas a cada passo lembrado, o *direito autoral de personatidade,* que nada tem com o direito das coisas, temos de examinar os conceitos e procurar os melhores nomes para os direitos que entram na classe dos direitos de propriedade intelectual.

O primeiro deles é o direito autoral de ligar o nome *à* obra, que aparece, no Código Civil brasileiro, art. 667, dissociado do direito autoral de personalidade. Tem-se-lhe dado o nome de direito de paternidade da obra, ora como direito de ligar o nome à obra, ora como compreensivo do direito de ligar o nome à obra e do direito de publicá-la *(* = reproduzi-la para o público). TOda. ligação do direito autoral de personalidade ao direito de pôr o nome na obra concorre para confusões lamentáveis. Mais ainda a aglomeração dos três, sob a mesma designação. Dai devermos falar de (1) direito autoral de personalidade, de (2) direito autoral de nominação da obra, de (8) direito autoral de reprodução. Quase sempre o que se chama direito de autor é o direito autoral de nominação da obra, ou o direito autoral de reprodução. Os juristas alemães distinguem o direito (2) e o direito (8), sob os nomes, respectivamente, de *Uriseberrecht* e *Vertagsrecht.*

Já no fim do século XVII se falava de direito natural à propriedade espiritual. Depois, passou-se a discutir se tal direito havia de ser eterno ou terminar após algum tempo. No fim do século XVIII e comêço do século XIX, as leis de proteção apareceram.

2. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 649-673. O Código Civil, nos arts. 649-673, falou de propriedade literária, científica e artística, que é o dístico do Capítulo VI do Titulo II (Da propriedade) . A lei brasileira não mencionou subespécies *(e. g.,* teatro, cinematografia). Acertadamente, qualificou a propriedade intelectual conforme a dimensão (artística ou científica), devendo entender-se que a literatura entra na arte, a despeito da referência especial. Qualquer invenção que traga ao homem meio nôvo de diversão com base em arte ou em ciência se considera subsumida numa das espécies (arte, ciência). Os nossos bisavós não podiam prever o enorme papel do cinema e da televisão; nem nós o que o futuro reserva a nossos filhos.

§ 1.845. Obras intelectual, defesas

1. PROIBIÇÃO DE OBRAS INTELECTUAIS. O primeiro problema é o de se saber se o que especificou e obteve forma imoral, nociva *à* coletividade, por ser contra os bons costumes, adquire a *nova species.* Depois é que vem o de se saber se adquire o direito autoral de nominação e o direito autoral de exploração. Na especificação ainda não se leva em conta a criação intelectual, porque basta o surgimento de nova espécie. O

especificador adquire a *nova species,* ainda que imoral; a imoralidade é conceito acima, em plano superior àquele em que se apreciam as especificações, tanto especifica o que faz bolas de bilhar como o que grava na madeira, com originalidade, figura de sêres vivos ou paisagens. Desde o momento em que faz escrito, desenho, pintura, estampa, ou qualquer objeto obsceno, comete o crime do art. 284 do Código Penal. Se a lei do lugar em que se fêz não reputa crime, com as conseqüências de não produzir propriedade intelectual, o fazer obra obscena, crime é importá-la (art. 234)□ Assim, na primeira espécie, que é a da feitura no Brasil, o direito autoral de nominação e o direito autoral de exploração *não nascem;* na segunda, o importador *não adquire a êsse* e o que havia extingue-se à entrada do objeto obsceno no Brasil. Quem, por exemplo, escreve obra teatral, ou produz filme cinematográfico ou peça de radiodifusão que tenha caráter obsceno, não adquire, quanto à obra, direito autoral de nominação e de exploração (cp. art. 234, parágrafo único). No art. 668, diz o Código Civil:

"Não firmam direito de autor, para desfrutar a garantia da lei, os escritos por esta defesos, que forem por sentença mandados retirar da circulação". Poder-se-ia discutir se a) se trata de modo de perder a propriedade intelectual, uma vez que se alude à sentença trAnsita em julgado; ou se 29 a regra jurídica do art. 668 pré-exclui a aquisição da propriedade intelectual, pois que nêle se diz que tais escritos não firmam direito de autor. A solução verdadeira é a solução 19, sendo a sentença *penaL,* com eficácia mediata suficiente para a declaração de não ter havido a aquisição. As obras obscenas como as outras coisas proxbidas são *res extra commercium.*

Na L. 236, D., *de verboritm significatione,* 50, 16, GAIO distingue o veneno bom e o mau *(venenum bonum, venenum malum),* porque medicamentos são venenos, entendendo-se como tal tudo que muda a natureza daquele a quem se aplicou. Lembrou que a mesma generalidade tem a palavra grega 9áçpaxov e a ROMERO, onde diz que, "certo, muitos venenos misturados são bons e muitos maus". Na

L. 3, pr. e §§ 1-3, D., *ad legem Corneliam de sicarlis et vene fieis,* 48, 8, MAIWIANO trata dos crimes de fazer, vender ou ter veneno mau. Na *L.* 35, § 2, D., *de contrahenda emptione et de pactzs inter emptorem et venditorem compositi.s et quae res venire non possunt,* 18, 1, GAIO considera nenhuma a compra-e-venda dos venenos maus. Na L. 4, § 1, D., *Iamillae erciscundae,* 10, 2, ULPIANO foi de precisão notável: "Os maus medicamentos e os venenos certamente vêm ao juízo (da partilha hereditária), mas o juiz não deve, de modo nenhum, interpor-se quanto a eles (iudex omnino interponere se in his non debet), (porque) há de exercer oficio de bom e inocente virão: deverá fazer o mesmo quanto aos livros de leitura reprovada, como os de magia e outros semelhantes; porque tOdas essas coisas devem ser inutilizadas desde logo (tantundem debebit facere et in libris improbatae lectionis, magicis forte vel his similibus. haec enim omnia protinus corrumpenda sunt)".

A pré-exclusão é de todo direito, pretensão, ação e exceção, ainda que se trate de pesse (H. WÃrplus, *Zur Lekre von den dem Rechtsverkekr entzogenen Saehen,* 17). O fundamento da extracomercialidade é de direito público.

Oque *deixa de adquirir* a propriedade intelectual, por ser proibida a criação, *perde* a propriedade da coisa especificada.

2. JORNAIS E OUTROS PERIóDICaS. Na Lei n. 2.083, de 12 de novembro de 1953, art. 1.0, § 1.0, estabeleceu-se: "Só é proibida a publicação e circulação de jornais e outros periódicas quando clandestinos, fsto é, sem editOres, diretores ou redatores conhecidos, ou quando atentarem contra a moral e os bons costumes".

No art. 53: "N~ poderão ser impressos, nem expostos à venda ou importados, jornais ou quaisquer publicações periódicas de caráter obsceno, como tal declarados pelo Juiz de Menores, ou, na falta dêste, por qualquer outro magistrado". No § 1.0 do art. 53: "Os exemplares encontrados serão apreendidos". A apreensão é cautelar, preparatória ou pendente a lide penal (Lei n. 2.088, arte. 58, § 2.0, e 54-60) ; a sentença, declaratória; a execução da destruição é por mandamento *à* autoridade administrativa (art. 54, § 5Y, a), *verbia* "os exemplares serão confiados à autoridade administrativa para sua destruição, procedendo-se a nova apreensão se, anteriormente, houverem sido liberados", apreensão que já agora é *medida executiva,* para o mandado de destruição.

A decisão executiva para destituição foi referida no Tomo XV, a

propósito da perda da propriedade mobiliária em bens corpóreos. Aqui, o que nos interessa é algo de inverso ao que se passa com a aquisição do papel de propriedade alheia se nêle se escreve (arts. 62, III, e 614) : o que se escreveu ou foi gravado e se imprimiu no periódico é tal, que o dono do papel e autor do escrito ou do desenho perde quaisquer direitos que tinha. t assaz importante saber-se que a carga da sentença executiva é a seguinte.

EFICÁCIA SENTENCIAL

Declarativa Constitutiva

Condenatócia

Mandamental j

Executiva

**1~*

1

1

~

Não há perda ao tempo da sentença; a perda foi antes, ao tempo em que se cometeu o ato ilícito, com as suas conseqüências penais.

A autoridade administrativa não tem arbítrio entre destruir ou não; há de cumprir estritamente o mandado. Se há interesse do Estado em que se guarde, como prova, algum exemplar *(e. g.,* a ofensa interessa à defesa nacional), só ao juiz se pode pedir (o Ministério Público, com o informe dos órgãos administrativos competentes, é que o promove) que se salve, para fim estrito, alguns ou algum exemplar. O juiz pesa, então, os dois interesses públicos, cabendo os recursos que seriam interponíveis em caso de embargos de terceiro, porque, em verdade, é de embargos de terceiro que se trata.

Se o juiz permitiu que algo se guardasse, declarou outra relação jurídica, eficaz para a exclusão. Apenas a destruição não se dá para se atender à existência de outro direito. Quanto à pesse pelo que não podia, está negada pela parte declaratória da sentença e a executividade não foi excetuada: o que foi restringido foi o mandamento à autoridade administrativa, para a destruição.

§ 1.846. Direito de personalidade e propriedade

1.DiREITO AUTORAL DE PERSONALIDADE E DIREITO DAS

COISAS. No plana do direita das coisas não há lugar para se cogitar de direito autoral de personalidade. Tal direito nada tem com a propriedade intelectual, se bem que dêle emane tal propriedade. O conteúdo do direito de personalidade consiste:

(a) No *afirmar-se da própria pessoa,* de modo que o titular é como o próprio objeta do direito. A êsse conteúdo pertence a inablulbilidade do enunciado que diga ter sido feita a obra pelo que se aponta como titular do direito (direito ao reconhecimento da autoria, que alguns confundem com o de nominaçâo, *e. g.,* VOIOTLXNDER-ELStER-KLEINE, *Die Gesetze, betrelfend das Urheberrecht, 75). (b)* Na *incolumidade da esfera pró~p ri a do titular* (livre decisio quanta a dar publicidade, ou *a* não dar). *(c) Na inatingibilidade da obra pelas alterações ou correções raIo consentidas. (cl) Na contrariedade a direito de tóda contrafação ou dano d obra.* Os elementos *(o)* e *(d) são* fronteiriços ao direito de ligar o nome à obra, de modo que se poderia discutir se são elementos do conteúdo do direito autoral de personalidade. Mas, rigorosamente, *(e)* o direito de Ligar o nome à obra é da mesma plana que o direita à inalterabilidade, e entram na franja dispositiva do direito autoral de personalidade, franja com que se começa a categoria da propriedade intelectual. Teremos ensejo de pesquisar êsses pontos, caracterizando os dois campos, a. da direito de personalidade e o do direito de propriedade.

Pode a obra ser complexa, como o filme cinematográfico, em que, para se obter unidade e beleza, há de alguém ter a resolução sôbre qualquer parte, para eliminá-la ou refazê-la, inclusive dispensando o colaborador, ou intérprete, ou o co-executar que não consegue obra parcial que valha, e tal pessoa assume a posição de decidir quanto à obra em si, antes de a dar por pronta.

O pôr-se a imutabilidade da obra no conteúdo do direito autoral de personalidade, e não na franja, de que falamos, chocar-se-ia com a permissibilidade da modificação por outrem, tal como resulta do art. 1.357 do Código Civil (“O editor não pode fazer abreviações, adições ou modificações na obra, sem permissão do autor”) e do art. XI da Convenção de Washington (“a faculdade.., de opor-se a toda modificação ou utilização da mesma, prejudicial à sua reputação de autor, a não ser que, por seu consentimento anterior, simultâneo ou posterior a tal modificação, haja cedido essa faculdade ou renunciado

à mesma de acôrdo com as disposições da lei do Estado em que se celebre o contrato"). Não só se pode permitir a correção ou a alteração *já feita,* como a *que se está a fazer* e como a alteração *futura.* (Âtécnico o "haja cedido essa faculdade", que aparece no art. XI da Convenção de Washington, porque faculdade não se cede.)

2.DADOS HISTÓRICOS. Na época revolucionária, ao fim do século XVIII, a ascensão da burguesia caracterizou-se pela preponderância do elemento mais instabilizador, que é o econômico, determinando a transformação de valores, que se seguiu. Era difícil que os novos pensamentos não se ressentissem da interdependência dos processos sociais de adaptação, vivamente coloridos pela economia. E‟ expressiva a linguagem do momento (1791, 1798) : "la plus *sacree.* .. la plus *personnelte* de toutes les propriétés". Mais tarde, quando se queria predomínio da ética, falou-se de "direito moral".

Ogrande marco na história do direito autoral foi o artigo de J. KOHLER (Das Autorrecht, *Jahrbiicher fui‟ die Dogmatik,* 18, 129 s.), em 1880. Seguiram-se-lhe os escritos de 1894 e 1895 (fie Idee des geistigen Eigentums, *Árchiv fIZ die civilistische Prazis,* 82, 141 s. ; Zur Konstruktion des Urheberrechts, *Archiv flir Ruirgerliches Reckt,* 10, 141 s.). Convém lembrar O.VON GIERKE *(Deutsches Privatrecht,* 1, 748 s.), que longe estava de prever a tripartição hodierna.

Em França, o direito autoral de personalidade foi reconhecido pela Côrte de Cassação, a 27 de agôsto de 1887

(EDOUAED Sua, *La Notion juridique de Droit moral de l‟auteur,* 332).

Já em 1890, no caso Warren v. Brandeis (4 Harward, Law RevieW, 193), a jurisprudência dos Estados Unidos da América reconhecia a existência de direito autoral de personalidade. Foi chocante a resistência do *Reichsgerich‟t* alemão *(RGZ.,* 69, 401; 79, 897; 107, 281; 113, 414). Cf. A. LINDEY, *Motion Piotures Agreemenís annoted,* Albany and New York, 1947. VOIGTLÁNDER~ELSTER-REINE (74) referem julgados do *Reiohsgericht* que aderem à concepção do direito autoral de personalidade (cf. A. ELSTER, *Urhebei‟- und Erfinder-, Warenzeichenund Wettbewerbsrecht,* 89: "direito de autoria", Urheberschaftsrecht).

8.ALTERAÇÕES E DIREITO AUTORAL DE PERSONALIDADE. Se se considera elemento essencial do direito autoral de personalidade a inatingibilidade da obra pelas alterações ou correções não consentidas,

(a) tem-se de ter por inderrogável por pacto expresso a regra jurídica do art. 659 (principio da só modificabilidade pelo criador da obra): "A cessão, ou a herança, quer dos direitos de autor, quer da obra de arte, literatura ou ciência, não transmite o direito de modificá-la. Mas êste poderá ser exercido pelo autor, em cada edição sucessiva, respeitados os do editor" (art. 1.350: "Tem direito o autor a fazer, nas edições sucessivas de suas obras, as emendas e alterações, que bem lhe parecer; mas, se elas impuserem gastos extraordinários ao editor, êste haverá direito a indenização"; art. 1.857:

"O editor não pode fazer abreviações, adições ou modificações na obra, sem permissão do autor"). Para que se considere derrogável por pacto expresso o principio da só modificabilidade pelo criador da obra, ou *(b)* se põe fora do direito autoral de personalidade, ou (o) se admite *franja de disponibilidade* ao direito autoral de personalidade, assunto que tem sido esquecido pelos autores. No sentido de (a), G. G. AULETFA (Dei Lavara, em A. SOIALOJA e G. BRANCA, *Commentario.* V, 206); no sentido de (19, .N. STOLFI *(Ii Dtntto d*"*autore,* 1, 408).

No sistema jurídico brasileiro, a cada edição nova pode o autor fazer emendas ou alterações, como bem lhe parecer art. 1.350). Se impuserem gastos extraordinários ao editor, há de aquele indenizá-los. Se as emendas e alterações permitem ao editor elevar suficientemente o preço, não há pensar-se em gastos extraordinários. A modificação somente pode ser feita pelo autor (art. 659). Não há qualquer vinculação do autor ao editor, no tocante a serem idênticas as edições. Nem se justificaria que se introduzisse, em vez da regra jurídica do art.

1.350, o direito de retracto (cf. P. MASSE, *Le Droit moral de l*"*auteur,* 81; CE. Aussy, *Du Droit moral de l*"*auteur,* 32 s.; sem razão, EL TANAMLI, *Diz Droit moral de l*"*iuteur,* § 160).

§ 1.847. Direito à não-alteração

1.PRETENSÃO NEGATIVA. O que se chama, freqUentemente, direito de vedar alterações, ou, raramente, direito a não-alteração, não é mais do que a pretensão absoluta (= *erga omites) a* que não se altere a obra. Nem o dono da tela, nem o da escultura, ou o da arquitetura, com direito autoral de personalidade, tem liberdade de alterá-la sem permissão do artista.

Se a alteração é na tradução, tem tutela jurídica o autor do original,

como o tradutor, se a alteração foi feita à própria tradução.

O dever de não alterar também o têm os colaboradores das peças teatrais, musicais, cinematográficas e de radiodifusão.

Se já correu o prazo dá exploração, discute-se se pode ser alterada a obra. VOIGTLÀNDER-ELSTER

(Verlngsgesetz, § 13, nota 4; *Geseiz ilber das Urkeberrecht,* S.~ ed., § 9) entendia que nenhuma alteração podia ser feita a obra que caiu em domínio público; mas na 4,5 ed. de HEINZ KLEINE *(Die Gesetze, betreffend das Urheberreeh,t, 67* s.) admitiu-se que o direito autoral de personalidade empalidece, porque a obra passou a ser, não só do domínio comum, mas do fundo comum de cultura do povo. Pode ser que já esteja envelhecida, fora do gôsto, e precise de adaptação, ou correções, ou modernização.

Se o alterador se excedeu, é questão de fato; e questão de fato saber-se se criou, com o que encontrou, obra nova. Após o prazo, só alterações objetivamente necessárias são permitidas (VOIGTLÃNDER-ELSTER-ICLEINE, *fie Gesetze, betreffend das tlrheberrecht,* 136).

A alienação do direito autoral de exploração de modo nenhum influi quanto à incolumidade da obra a alterações não consentidas pelo autor. Diz o art. 659: “A cessão, ou a herança, quer dos direios de autor, quer da obra de arte, literatura ou ciência, não transmite o direito de modificá-la. Mas ~se poderá ser exercido pelo autor, em cada edição sucessiva, respeitados os do editor” (sôbre os direitos do editor quanto a alterações dispendiosas e prejudiciais, art. 1.350 e parágrafo único).

2.ALTERAÇÕES E CONSENTIMENTO. O conteúdo do direito autoral de personalidade é intransferível.

Todavia, se o direito concerne ao que se chama franja da personalidade, seria ir-se contra a realidade da vida enrijar-se teoria da incolumidade dêsse conteúdo. Assim, nada obsta a que o autor, no contrato de edição, ou em testamento, por exemplo, permita que se lhe façam correções não-substanciais, ou que se lhe melhore o estilo (KURT RUNGE, *Urheber- und Verlagsreckt,* 495; cfr., contra, PH. ALLEELD, *Das T/erlagsrecht,* 2,a ed., 79).

Se o editor ou outra pessoa, com quem haja concluído contrato, faz alteração inadmissível, viola o contrato e ofende o direito autoral de personalidade e o autor tem contra o infrator as mesmas pretensões e

ações que teria contra terceiros. Os herdeiros e sucessores do autor têm as pretensões e ações que a êsse tocariam, embora os autores por outro fundamento, se alienaram o direito herdado (só se referindo aos herdeiros, 3. KOHLER, *Urheberrecht au .Schriftswerken und Verlagsrecht,* 274; PH. ALLYELD, *Das Verlagsrecht,* 81; KURT

RUNGE, *Urheber- und Verla.gsreoht,* 495).

3.PRETENSÕES E AÇÕES. As pretensões e ações em caso de alterações proibidas são as mesmas que exsurgem em caso de exploração proibida ou excedente, notadamente a ação de abstenção e a de preceito cominatório.

4.EMENDAS E ALTERAÇÕES ANTES DA PUBLICAÇÃO.

O art. 1.350 somente fala de emendas e alterações a cada edição. O art. 659 já o dissera. Todavia, tem-se de entender que o retardamento na publicação dos originais, quer da primeira quer das posteriores edições, dá ensejo a novas emendas e alterações. Na Lei polonesa de 29 de março de 1926, o art. 40, § 29, atribui ao autor as despesas por emendas introduzidas na obra e se não são conseqUência inevitável dos fatos ocorridos, após o início dos trabalhos de edição, independentemente do autor. Tal regra jurídica existe, não-escrita, no sistema jurídico brasileiro. Quanto ao direito italiano, a Lei italiana n. 633, de 22 de abril de 1941, art. 129, alínea □

1 B,

diz que o autor pode introduzir na obra tOdas as modificações que entenda, desde que não lhe alterem o caráter e a destinação, até que a obra seja publicada por impressão, suportando as despesas a mais, derivadas da modificação.

No direito brasileiro, havemos de interpretar os arts. 1.350 e 659 como se lá estivesse escrito: a) o autor pode fazer emendas e alterações antes de se iniciar a feitura da edição, desde que, com isso, não desvalorize a obra, ou encareça demasiado a publicação, caso em que terá de ressarcir o que fOr a mais e não se puder compensar com a elevação do preço *(e. g.,* é inconveniente a majoração); *b)* durante a feitura da edição, dá-se o mesmo que em a); e) para edições posteriores à primeira, o autor tem direito de fazer emendas e alterações, mas, se elas impuserem gastos extraordinários ao editor, tem êsse pretensão à indenização; *d)* não há pretensão à indenização, em *a),* 19 e e), se as emendas e alterações foram conseqüências

inevitáveis de fatos que ocorreram independentemente do autor, ou se resultam da necessidade de se pôr em dia a obra. Não se pode considerar o

"visto", ou "pode imprimir-se", como ponto final em qualquer emenda ou alteração (sem razão, E. POUILLET, *TraiU théorique et pratique de la Propriété littéraire et artistique,* 335 5.; cp. J. RÂuLT, *Le Contrat d"édition,* 242 s.); tão--pouco, considerar-se o autor com todo direito de emenda e alteração até que se ultime a impressão (sem razão, ABDEL-MONEIM EL-TANAMLI, *Diz Droit moral de l"auteur,* § 150); nem se limitar tal direito quanto à dimensão, que teria a obra (sem razão, E. PouILLET, 335 5.; CE. AUSSY, *Diz Droit moral de l"auteur,* 80).

5.ALTERAÇÕES Ao SE EDITAR A OBRA. Se o titular do direito autoral de reprodução faz alterações, que prejudiquem os interesses do autor, ou lhe ofendam a reputação, ou lhe aumentem a responsabilidade, tem esse *pretensão à abstenção* e, se não há outra solução, à *destruição da peça* (Tribunal Civil do Sena, 15 de novembro de 1927; COrte de Paris, 6 de março de 1931; ABDEL-MONEIM EL-TÃNAMLI, *Diz Droit moral de l"auteur,* 226), ou *do. parte substituivel.* Em todo caso, é de advertir-se que a proibição de alteração pelo editor não depende de ser danosa.

§ 1.848. Limitações ao direito autoral de personalidade

1.CONTEÚDO POSITIvO E CONTEÚDO NEGATIVO. . O direito autoral de personalidade tem conteúdo positivo e conteúdo negativo: o titular pode exercê-lo como entenda; pode opor-se a que outrem pratique atos, positivos ou negativos, que o ofendam, inclusive que lhe neguem a existência. Porém o conteúdo positivo e o conteúdo negativo sofrem limitações: o autor não pode recriar a obra, de modo a dar como obra nova o que apenas é reprodução, como se o autor do livro *1* escreve outro, sôbre o mesmo assunto, de jeito que ler a um dispense ou quase dispense a leitura do outro, ainda que os títulos sejam diferentes (o *Segundo Fausto* não dispensada a leitura do primeiro, mas outro romance com as mesmas personagens dispensaria a leitura do primeiro e o leitor diria: "E" a mesma coisa, com pequenas mudanças"). Para que haja a limitação é preciso que, com o autoplágio *(Selbstplagiat),* haja ofensa a interesses de outrem *(e. g.,* do editor da primeira obra). A concorrência desleal com a própria produção é proibida se a alguém ofende interesses. Por outro lado,

quem adquire o direito autoral de exploração da segunda obra adquire menos do que pensava. Dai critério prático: se a segunda obra não permite que se considere a primeira como edição anterior, nem que, alienado a outrem o direito autoral de exploração, o adquirente, que ignora a parecença, não adquire menos do que cria adquirir, é permitido o trato do mesmo assunto e não se há de pensar em autoplágio (cl. KURT

RUNGE, *Urkeber- und Verlagsreckt,* 135). Â infração ocorte de regra com a publicação; mas o pintor, que está a reproduzir a tela que vendera, ou que a reproduziu sem expor, *já* ofende o interesse do adquirente. AI, a ofensa é ao direito de propriedade da tela, em cujo preço se levou em conta o ser única.

Todavia, devemos atender a que os filósofos, os historiadores e os professôres de arte de ordinário giram em tOrno da mesma especialidade, mais do que os dramaturgos e os romancistas; e a que o especialista pode conceber manual e tratado, como o jurista que escreve tratado e comentários, ou tratado, comentários e instituições. Se os títulos se ajustam ao trato sistemático das matérias, não há autoplágio.

2. NOME E PERSONALIDADE. Se o titular do direito autoral de personalidade permite que outrem dê o nome de autor à obra que alienou como de sua autoria, infringe o negócio jurídico e comete ato ilícito absoluto. Se reproduz, fotogràficamente, a tela de que não mais tem o direito autoral de expIo-. ração, para vender as fotografias, é como o estranho que reproduzisse. Se a reproduz em pintura, é como titular do direito autoral de personalidade que pratica o ato ilícito absoluto.

Se, em vez de reproduzir, com o mesmo material, a obra, o titular do direito autoral de personalidade emprega outra arte, não há a questão do autoplágio, mas há a de se saber se fêz "outra" obra. Pode A pintar o Tiradentes e, depois, fazer-lhe a estátua. Quem adquiriu a tela não pode ir contra o ato do criador, que teve a mesma idéia como escultor. Se, porém, após alienar a tela a óleo, o artista pinta em aquarela, viola o direito de quem comprou o exemplar único, O adquirente da tela, que não adquiriu o direito autoral de exploração, não pode opor-se a que se reproduza litogràficamente ou por outro processo a tela, mas pode opor-se a que se use a pintura para a reproduzir. Não o pode fazer o próprio titular do direito autoral de personalidade. Ali, reproduz-se o bem que está na forma; aqui, o bem da idéia.

Por onde se vê quão errados estão os que consideram elemento diferenciador da criação e do plágio a "atividade própria do pensamento". Em ambos, pode havê-la (B. MARWITZPH. M6HRING, *Das Urheberrecht,* 143 s. ; VOIGTLÁNDER-ELSTER, *Gesetz liber das Urheberrecht,* 144; W. HOPPMANN, *Em deutsches Urheberrechtsgesetz, Entwurf,* 53). O fino plagiador pode exercer maior atividade mental que o criador; mas tal atividade não faz o plágio deixar de ser plágio.

O que antes se disse sôbre obras literárias e artísticas também se há de entender quanto As científicas (B.

MAItwITZ-. PE. MÕHRING, *Das Urheberrech,t,* 145).

Oque é cópia, ainda que, na incorporação do conteúdo da idéia, se façam alterações não-radicais, ou supressões, como mudança de côres, ofende o direito autoral de personalidade.

§ 1.849. Obras do domínio comum e obras únicas alienadas

1. DISTINÇÃO. Têm-se de distinguir as únicas obras, alienadas a alguém, e as obras caídas no domínio comum (obras já sem tutela pelo direito autoral de reprodução). Aquelas podem ser objeto de reprodução, segundo os princípios que adiante se expõem, e podem ser plagiadas porque até aí não pode ir a personalidade de outrem; essas estão fora da esfera de explorabilidade exclusiva, não, todavia, da tutela do direito autoral de personalidade ou do direito autoral de nominação. O próprio autor não pode fazer outra obra, que seja a *mesma,* se aquela, que é do domínio comum, foi alienada como *única.*

2.PERECIMENTO DA OBRA ÚNICA. Se pereceu a obra única, o autor precisa do assentimento do último dono dela para fazer outra. Se ainda existisse, o caso seria de consentimento. O bem intelectual persiste no mundo jurídico, ainda após a destruição material. Por isso, se A perde os manuscritos do livro *1,* em incêndio, o autor da obra não pode reescrevê-la para O, salvo se acrescenta "reescrita por B" e não havia proibição de reescrita em qualquer circunstância.

3. LUGARES PÚBLICOS. A solução de ser permitida a reprodução do que está nos lugares públicos, se não se reproduz determinada peça, é de repelir-se *(e.* g., HENRI DESBOIS, *Le Droit d"auteur,* 363 si. Qualquer estátua é fotografável, se se fêz parte integrante da rua, da praça, da escadaria, e não há ofensa ao direito autoral de exploração em serem vendidas as fotografias, em cartões postais ou não. Se algum escultor a reproduz, sim; porque furta o bem intelectual. E" ingênuo

dizer-se que não se veda a fotografia da praça, ou da rua, ou da escadaria, mas sim a da estátua sozinha .

§ 1.850. Tutela jurídica e direitos autorais

1.TUTELA JURÍDICA. Se alguém nega a existência da relação jurídica em que seria titular do direito autoral de personalidade o que criou a obra, tem êsse a *ação declaratória positiva.* Satisfeitos os pressupostos necessários, tem êle a ação específica de condenação, a de abstenção ou de cominação inserta na sentença, a de preceito inicial cominatório (Código de Processo Civil, art. 302, XII), ou a de indenização por culpa (Código Civil, art. 159). Veja Tomo VII, ~ 756, 3 e 4.

2.ORDEM DOS DIREITOS AUTORAIS. O direito autoral de personalidade é independente do fato e, pois, do direito autoral de ligar o nome *à* obra e do fato e, pois, do direito autoral de exploração. Se A, nas florestas do interior do Brasil, compôs livro a que não apôs o próprio nome, nem espera que algum dia se publique, A tem o direito autoral de personalidade, que

apenas corresponde ao interesse da criação e da destinação da própria obra. Talvez somente queira que certos fatos sejam conhecidos, ou que se deixe escrita a interpretação que deu a certos fatos, inclusive sofrimento próprio. Tal direito existe ainda que haja escrito à máquina e não tenha pôsto qualquer assinatura. Os juristas que se referem à esperança de fama, honrarias e perpetuação do nome rebaixam, de certo modo, a concepção da personalidade. Algumas das grandes obras da literatura não foram escritas, sequer, pelo prazer de contemplar, depois, a obra feita, mas; sim, tio-só, pelo prazer da criação.

Nem o mérito da obra, nem o seu destino pré-excluem o direito, ou o intensificam (RENÉE LEPAULLE, Les *Droits de I"auteur sur sou wuvre,* 21).

§ 1.851. Titular dos direitos autorais

1.TITULAR DO DIREITO AUTORAL DE PERSONALIDADE.

O direito autoral de personalidade é direito da pessoa que criou a obra. Não se transmite por morte, nem por ato jurídico entre vivos (Tomo VII, § 728)

2. CAPACIDADE. Para adquirir os direitos autorais, quer de personalidade, quer de nominação, quer de exploração, não se precisa ter capacidade civil: o louco, o menor de dezesseis anos, o surdo-mudo que não pode exprimir a vontade, adquire-os. A criação é ato-fato jurídico (Tomo II, § 159, *in tine)* 3.CAPACIDADE DE ExERCÍCIO. Entendem-se com capacidade os maiores de dezoito anos e menores de vinte e um para o *exercicio* dos direitos derivados das criações intelettuais (cf. Decreto-lei n. 5.452, de 1.0 de maio de 1943, art. 446, Consolidação das Leis do Trabalho; Código Civil italiano, art. 2.580, 2.~ alínea).

4.HERDEIROS E DIREITO AUTORAL DE PERSONALIDADE Os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis (Tomo VII, § 728). O direito autoral de personalidade, como os outros direitos de personalidade, cessam com a morte do titular. Os titulares do direito autoral de exploração e os titulares do direito à defesa da verdade e da honra dos mortos são legitimados às respectivas ações e à questão prejudicial da identificação pessoal da obra (Tomo VII, § 756, 8); bem assim, no que tem de defender a origem de um direito, o que adquiriu o de pôr o nome à obra (art. 667).

5.HERDEIROS E DIREITO AUTORAL DE EXPLORAÇÃO. Os herdeiros têm o direito autoral de exploração (art. 649, § 1.0).

Se não são donos da obra como coisa corpórea (manuscritos, tela, escultura), podem pedi-la ao possuidor, prestando segurança (EL FREIESLEBEN, *Reckt und Tonkunst,* 47).

6.INSEPARABILIDADE DA LIGAÇÃO ENTRE A PESSOA E A PERMISSÃO A OUTREM DE DAR O

NOME COMO AUTOR. Logicamente, não se poderia dizer que o criador da obra não é o titular do direito de dar o nome à obra, porquanto não se poderia admitir que pudesse permitir que outrem desse o nome à obra que não fêz. Juridicamente, *ou* se tem o direito autoral de personalidade, como direito absoluto, acima de toda convenção (A é o autor, se bem que B assine, ainda com o consentimento de A), *ou* se procede, construtivamente, à cisão (direito autoral de personalidade e direito autoral, cessível, de dar o nome à obra). *De lege ferenda,* as legislações tendem à segunda solução, e o Código Civil brasileiro, art. 667, força a sua adoção.

O direito autoral de nominação pode não pertencer ao titular do direito autoral de personalidade, nem ao titular do direito autoral de exploração. Ésse é que é o direito de propriedade intelectual, propriamente dito, se bem que a lei brasileira haja feito transferivel o direito autoral de nominação, que, assim, passou a ter valor econômico no tráfico. Tal patrimonialização suscita questões delicadas, uma das quais é a de ser, ou não, tal direito um dos elementos do direito de propriedade intelectual.

Teremos ensejo de examinar a questão da permissão de publicar e da atribuição do próprio nome à obra. A despeito da clareza com que as pomos e resolvemos, para lealmente nos atermos aos textos legais brasileiros, são *vexatae quaestiones.* A fim de prevenirmos dúvidas antes de expormos o direito lato, algumas proposições podem ser antecipadas: a) do titular do direito de personalidade é que depende a publicação, no mais lato sentido; *b)* dêle também depende o dar o próprio nome à obra, sendo de notar-se que a personalidade está em causa quando decide refugar a obra (destrui-la, publicá-la sem nome, ou deixar que outrem lhe aponha o nome); o) quando se permite a nominação por outrem, já se resolveu, implicitamente, ou, talvez, explicitamente, que não se aporia o próprio nome.

CAPITULO II

DIREITO AUTORAL DE NOMINAÇÃO

§ 1.852. Conceito de direito autoral de nominação

1. NOMINAçÃo. Nominação, ai, é a aposição de nome, sem que o nome passe a ser o nome da coisa, apenas se diz, com êle, que autor é quem da obra consta como tal. No mesmo sentido, o título nominativo está em relação com a pessoa cujo nome se inseriu. A. pessoa, cujo nome figura no titulo nominativo, é o dono do título; a pessoa, cujo nome figura na obra, do titular do direito de ligação do nome à obra. Antes da aposição, tal direito é do titular do direito autoral de personalidade; depois da aposição de outro nome, com o consentimento do titular do direito à nominação, o direito pertence à pessoa que na obra figura. Tal consentimento é negócio jurídico.

O direito autoral de nominação fica *entre* o direito autoral de personalidade e o direito autoral de exploração e nada tem com o direito de propriedade da *nova species.* E‟ direito patrimonial, porque

tem valor para a transferência. *De lege ferenda,* podese sustentar a necessidade de se considerar incluso no direito autoral de personalidade e, pois; intransferível. *De lege lata,* o direito brasileiro fê-lo transferivel entre vivos ou a causa de morte, por disposição de última vontade. Todavia, *de iure condendo,* em Estados, que postularam a intransferibilidade, há escritores e juristas que pedem a reforma do direito, e os expositores encontram dificuldades enormes na solução dos casos em que há colaboradores que não figuram na obra coletiva e dos em que o trabalho foi para alguém, que concebeu a obra.

No Projeto primitivo do Código Civil, art. 777, 1.0, o direito autoral de nominação era incedível. „O Código Civil fé-lo cedível, o que deu ensanchas aos críticos para o zurzirem *(e. g.,* CLÓvIs BEvILÁQUA, *Código Civil comentado,* III, 203; VIRGILIO DE *SÃ* PEREIRA, *Manual,* VIII, 489493; FILADELFO AZEVEDO, *Direito moral do escritor,* 154 s.).

2.NOMINAÇÃO COM PSEUDONIMO. A adoção de pseudônimo é exercício de direito de personalidade (Tomo VII, §§ 449--451). A aposição do próprio nome é ato de exercício do direito autoral de nominação, que só tem quem, sendo "autor" (= criador), não o transferiu, ou quem, não-"autor", o adquiria (= se fêz "autor") . A diferença é da máxima importância.

O pseudônimo é protegido como o próprio nome, porque e espécie de direito ao nome o direito ao pseudônimo.

A tutela do que figura como autor é outra matéria e prende-se ao direito autoral de nominação. Nem sempre os juristas se mantêm, nas dissertações, atentos à distinção.

O Tribunal Comercial do Sena (França), a 19 de outubro de 1838, decidiu que o nome patronimico não pode ser substituído por simples alusão, tal como "autor da História de Paris". Houve confusão. A obra pode ter a indicação autoral "Anônimo", "X", "∼", ou nenhuma. Enquanto não se identifica o "Anônimo", o "X", o ∼ ou o autor da obra inominada, exerce os direitos autorais para os efeitos patrimoniais, mas relativos a qualquer dós três direitos de autor o editor (art. 651)

Quem cria tem a faculdade de pôr seu nome na obra: tirou-a de si, fé-la. Mas, assim como pode a pessoa nominar a obra, pode achar que não merece o seu nome, como pode preferir destruí-la, derrelinqui-la, ou dar-lhe publicidade como anônima, ou sob pseudônimo conhecido

ou n~o. Não exageremos a ligação da obra à personalidade: a personalidade pode afirmar-se na repulsa à obra, na recusa de lhe apor o nome. Exatamente em ficar livre quanto a julgá-la e nominá-la é que está o elemento essencial à personalidade: o direito autoral de nominação é dependente da razão e da vontade da pessoa. Quem criou a obra pode apresentá-la como sua, ou repudiá-la, ou permitir a outrem que a assine. A personalidade também se afirma no repelir o que falsamente ou falsificadamente se lhe atribua. Isso não exclui poder ser impôsto o anonimato, por lei, ou a referência a entidade que figura como autor.

Um dos modos de se exercer o direito autoral de personalidade é o de nominação (= aposição do próprio nome à obra). Se o criador da obra não a quer assinar, a personalidade dêle fêz-se sentir. Se a dá a outrem para que a assine, transferiu o direito autoral de nominação.

3.NATUREZA DO DIREITO AUTORAL DE NOMINAÇÃO.

O direito autoral de nominação é direito real, como elemento separável do direito de propriedade intelectual.

Não há derrelicção de direitos reais incorpóreos; há *renúncia,* manifestação unilateral de vontade, pela qual alguém se retira da relação jurídica, na espécie, relação de direito das coisas. E‟ renunciável o direito autoral de nominação ainda se se não renuncia ao direito autoral de exploração, e vice-versa. Pretensões e ações são renunciáveis sem se renunciar ao direito; e o remédio processual, sem se renunciar ao direito, à pretensao ou a aÇÃO. Â renúncia pode seguir-se aquisição por outrem se o direito ésôbre coisa corpórea; quanto à propriedade intelectual, não:

ou há renúncia, ou há cessão. *Não há usucapião de propriedade intelectual.*

§ 1.853. Titularidade

1.TITULAR INICIAL. E‟ tão essencial à personalidade *poder* ligar ao nome a obra quanto *poder* repelir a ligação, ou *voder* considerar a obra como *specificatio,* sem valor que j ustifique a nominação, ou de valor tão pequeno que se haja de considerar venal. Pelo simples fato de criar, o criador não liga a si a criação, irremissivelmente, nem se liga a ela. E‟ preciso que a personalidade se afirme, positivamente,

nominando obra, para que se possa falar de exercício do direito autoral de nominação, pois antes havia, apenas, a faculdade de nominar ou não. Nenhuma ofensa seria mais grave do que se impor a alguém, que escreveu livro para outro figurar como autor, o dar o nome a êsse produto de mercantilismo, ou de camaradagem, ou de caridade. O ato de nominação não é declaratório, a despeito do que há, nêle, de declaratividade: é exercício do direito autoral de personalidade, quanto à opção "nominar ou não". E‟ ato constitutivo. No reconhecimento da paternidade ou da maternidade, a eficácia constitutiva é menor do que a existente no ato de nominação da obra, e maior a eficácia declarativa.

2.PLURALIDADE DE TITULARES. Se há pluralidade de titulares do direito autoral de nominação, o que se recusou a nominar entende-se haver renunciado ao direito. As controvérsias a respeito da maneira de se exercerem os direitos de todos, ou de alguns, resolvem-se em *ação de regulação do exercido.*

A respeito do art. 654, § 1.0, cumpre observar que, *de lege lerenda,* uns o reputam acertado, por vir à tona e preponderar o direito autoral de personalidade (direito de "vedar que o seu nome se inscreva na obra"), como VIRGILIO DE SÃ PEREIRA *(Manual,* VIII, 470), e outros o exprobram, como o VISCONDE DE

CARNAxIDE *(Tratado da Propriedade literária e artistica,* 301 a.), que não entendeu o alcance do art. 654, §

1.0.

3.CINEMATOGRÁFIA & E TELEVISÃO. Nos filmes, nem todos os figurantes têm direito à aparição ou colocação dos seus nomes (anúncios, cartazes, lista de elenco); somente o têm os que *criaram* o filme (não os colaboradores técnicos, os auxiliares e coadjuvantes). Os criadores têm direito, pretensão e ação (KURT

RUNGE, *Urheber- und Verlagsrecht,* 60), mas é de pressupor-se o entendimento na organização e divisão do trabalho, atendidas as circunstâncias.

A 5□5 Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a 22 de novembro de 1949 *(D. da .1.* de 1.0 de março de 1950, 733 s.), assentou: "O autor que consente na adaptação da sua obra pelo cinema, por qualquer maneira, seja ela o tema de todo o filme ou constitua parte integrante de uma de suas cenas principais, tem o

direito indenegável de ser convenientemente indicado, não só no filme cinematográfico como igualmente em todos os documentos de publicidade a êle ligados".

4.COLABORAÇÃO E CO-AUTORIA. A colaboração passa-se no mundo fáctico. Dois escritores que redigem nota de jornal, redacional, colaboram, sem serem autores. A autoria supõe direito autoral de nominação. Se pode apor o nome, é autor. Se dois ou mais podem apor os respectivos nomes, ou pseudônimo comum, são co-autores. O anonimato e a "redacionalidade"

(= ser da redação) podem ser com reserva de nominação posterior. Adiante, § 1.857, 8.

Conforme acima dissemos, a colaboração se passa no mundo fáctico e corresponde a figuras jurídicas diferentíssimas, como a colaboração com a autoria do organizador ou do editor (art. 650), ou com a autoria de um dos colaboradores ou de só alguns deles, a colaboração com autoria revelável (art. 651, parágrafo único), a colaboração a pé de igualdade (A, B, e C), com igual fração no direito autoral de reprodução, ou sem igualdade de fração, ou sem que todos o tenham, a colaboração em.~ que nenhum dos que colaboraram com o autor tenha direito autoral de personalidade, de nominação e de exploração *(e. g.,* desbastadores de mármore que servem ao escultor, copiador de textos antigos que servem ao historiador, os dactilógrafos do escritor) . Na cinematograf ia e na radiodifusão, a distinção entre co-autores e colaboradores não-co-autores é da mais alta importância.

5.QUESTOES "DE LEGE PERENDA" E "DE LEGE LATA". A primeira questão que surge quanto à co-autoria é a de se saber *(a)* se não há co-autoria nas "obras" em que se combinam obras de diferentes gêneros (o libreto e a música, o entrecho cinematográfico, a música e a fotografia), ou (b) se a combinação de obras de diferentes gêneros estabelece co-autoria. A favor de (a) argumenta-se que a troca de, opiniões, as alterações que uns pedem aos outros, nas obras compósitas, nio fazem uma só os diferentes elementos componentes,~mesmo porque pode nada saber de música ou de filmagem o autor teatral, nem de concepção literária o músico. A conceituação *a)* foi adotada pela Lei alemã de 19 de junho de 1901, § 6, pela Lei da Grã-Bretanha de 16 de dezembro de 1911, art. 16, § 39, pela Lei suíça de 7 de dezembro de 1922, art. 79; Código Civil brasileiro, art.

653, *verbis* "não fôr divisível"; cf. E. ULMER, *Urheber- und VerIa*

gsrecht, 125; VOIGTLXNDER-ELSTERKLEINE, *liXe Gesetze, betreffend das Urheberreckt,* 56 a.; KURT RUNGE, *Urheber- und Verlagsrecht,.50* s. ; L. GIBAUx, *De l"Explotation des muvres musicales,* 18; A. AS5ELINEAU, A., *De la Collab oration,* 14; J.

CHARTIER, *Les Droits dii musicien ar son cnuvre,* 223; G. BAUDIN, *Le Droit des com positeurs de musique,* 25). A favor de (6), a Lei -finlandesa de 3 de junho de 1927, a Lei russa de 16 de maio de 1928, art. 59, a Lei norueguesa de 6 de junho de 1930, a Lei dinamarquesa de 26 de abril de 1933 e a Lei uruguaia de 17 de dezembro de 1937 (presunção *uns tantum).*

A distinção entre as duas concepções tem importância prática para se saber se, tendo cada parte valor científico, literário ou artístico independente, mas faltando a indivisibilidade, a obra em colaboração é regida pelo art. 653.

6. ESPÉCIES DE COLABORAÇÃO. As espécies principais de colaboração são três: a) a em que há *unidade* da obra e *indivisibilidade* (separabilidade da parte, art. 653); *b)* a em que há *unidade* da obra, mas *divisibilidade* (separabilidade das partes) (arg. aos arts. 650 e 651); *c)* a em que há *obra coletiva* (Sammelwerk), que, até certo ponto, é obra com *unidade* e *divisibilidade* (separabilidade das partes), mas falta-lhe algo que *b)* tem. Aliás, a unidade é suscetível de graus. Em *c),* as contribuições dos colaboradores se juntam: trabalhos esparsos, reUnidos, do mesmo autor, não são obra coletiva; tratar-se-ia de coleção, e não de obra coletiva (toda obra coletiva é coleção, porém nem toda coleção é obra coletiva). Em *b),* põe-se em coleção obras diferentes (escrito e música, texto e pintura ou gravura; pintura e fotografia, pintura ou gravura e fotografia, escrito, gravura e som). A co-autoria somente pode surgir se trabalharam juntos os colaboradores ou trabalharam em comum.

Fora daí, o compositor não se faz co-autor do escrito, nem o escritor co-autor da música. A concepção da comunhão de mão-comum (W. GOLDBAUM, *Urheberretht ind Urkebervertragsrecht,* notas 1 e II ao § 5 da Lei alemã de 19 de junho de 1901; cf. B. MARwITz - PR. MÕHRING, *Das Urheberrecht,* nota 2) é de repelir-se. A co-autoria é excepcional. Em *a),* não se pode saber, pela publicação, ao certo, o que se deve a cada colaborador (art. 653). Na obra de história da arte em que não se diz o que A fêz nem o que fêz B, a co-autoria não surge sempre, porque pode existir a discriminação *entre* os colaboradores, não constante da obra, e somente nesse caso é que se permite à

publicação nas obras completas. Tal publicação é impossível, sem acôrdo. se as partes são indiscerníveis, ainda entre os colaboradores (inseparabilidade objetiva e subjetiva).

7.COMPLETAÇÃO DE OBRA. Completação e acabamento de obra não terminada ou recomposição, ainda se há parte separável, não é mais do que revisão ou ultimação; não, determina co-autoria, mas o colaborador adquire direito autoral sôbre o que acrescentou ou mudou (cp. art. 650) A co-autoria pode resultar de haver dois ou mais organizadores, com direito *à* obra em sua unidade (cp. art.

650).

8. EDITOR COLABORADOR. O editor pode ter sido colaborador e ser co-autor, inclusive somente por sua atividade intelectual quanto ao conteúdo, à ideação e à forma da obra, ou pela concepção do plano e influência no conteúdo e na forma (A. ELSTER, Das Urheberrecht des mittãtigen Anregers, insbesondere des Verlegers, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urkeberrecht,* 16, 99 s. ; KURT RUNGE, Verleger aIs Miturheber, *Bõrsenblatt flir den. deutschen Buchhandel,* 1951, 217).

9.RELAÇÕES DE DEPENDÊNCIA ECONÓMICA. Se alguém, por locação de serviço, ou contrato de trabalho, tomar parte na execução de alguma obra intelectual, a restrição à independência patrimonial não é óbice, só por si, ao nascimento dos direitos autorais, à criação. Pode alguém ser locador de serviços ou trabalhador sem que se lhe haja apagado, no serviço ou a personalidade. O salário pode ser pago ao que tem de criar. A decisão do Tribunal Civil de Clermont-Ferrand (França), a 29 de março de 1924, para a qual a noção de locação de serviços é incompatível com a colaboração, é de repelir-se. O que importa apurar-se é se há cessão do direito autoral de nominação a cada prestação de serviço. O direito autora! de exploração, êsse, por sua natureza, é renunciável, e está Compreendido no contrato. Por outro lado, a cessão do direito autoral de nominação pode existir sem existir a relação de patrão a salariado (cf. JEÃN FOURNIER, *La Collaboration littéraire et artistique,* 76). Na própria locação de serviços e no contrato de trabalho, pode dar-se que o direito autoral de personalidade exsurja sem exsurgir o direito autora! de nominaÇãO ~ como se o patrão ou outro empregado afirma que o elemento criativo foi seu, e não daquele a quem, em verdade, se deve.

Semelhantes às relações entre locatários e locadores de serviço, ou entre empregadores e empregados; são as relações entre professôres,

ou mestres, e alunos, ou aprendizes, ou entre mestres e assistentes.

Se, durante o trabalho, o locador de serviços, ou o empregado, ou o assistente, ou o discípulo se entrega à atividade de criação, separadamente (isto é, sem dependência *objetiva* de sua obra), e cria, pode nominar a obra, ainda que tenha de prestar a indenização do art. 614.

O estado de subordinação econômica não pré-elimina, de si só, a aquisição do direito autoral de nominação. De regra, quem contrata serviços ou trabalho de pintor, ou escultor, ou escritor, cujas obras valham, também, pelo nome do autor, tem interesse em que os criadores delas lhes aponham os respectivos nomes de autor. Se a obra é feita por dois ou mais, discerníveis as partes de cada um, é de *presumir-se* a ausência de direito autoral de nominação por todos; portanto, pode ser provado que tinha de ser assinada por todos (A e E, ou A, E e O). Há a chamada encomenda total, em que, em vez de alguém deixar de ser autor, faz a obra para outrem assinar (cf. R.

HAINNEvILLE, *Les Droita de Vauteur sw- son ceuvre,* 59).

10.PESSOAS JURÍDICAS E DIREITO AUTORa DE NOMINAÇÃO.

Quanto ao direito autora! de nominação por parte das pessoas jurídicas, têm-no elas se o adquiriram. Nos Estados em que se fala de incedibilidade do direito autoral de nominação não se tem prestado atenção a que a jurisprudência deles admite que as pessoas jurídicas o tenham, o que ou se baseia em aquisição originária (Côrte de Paris, 16 de março de 1939:

le producteur, c‟est-à-dire la personne physique ou morale, dont la profession est de réaliser des euvres cinématographiques, se manifeste incontestablement par une activité créatrice dans l‟ordre de l‟intelligence”), ou em aquisição derivativa, por pré-contrato de transmissão, ou outra figura, admissível em técnica jurídica, ou exdrúxula.

Não há razão para se distinguirem pessoas jurídicas de direito privado e pessoas jurídicas de direito público.

Não se pode pretender que essas tenham direito autoral de nominação, inclusive de publicação com outro nome, dos manuscritos que não sejam peças oficiais; ainda sôbre essas não têm as pessoas jurídicas de direito público faculdade de atribuir a autoria a outrem que o signatário. A propriedade dos manuscritos, quer tenham sido

publicados ou não, é delas; o direito autoral de reprodução é delas, se não foram publicados oficialmente, ou *res communes omnium,* se o foram.

§ 1.854. Eficácia da aposição do nome de autor

1.NOMINAÇÃO. Quem figura como autor, por seu nome ou pseudônimo identificativo, tem-se como tal, até que transite em julgado decisão que lhe negue existir, *in casi,* o direito automl de personalidade, ou, pelo menos, o direito autoral de nominação. Quanto às obras anônimas ou pseudônimas, se o pseudônimo não é identificativo (= não é transparente), tem-se por autor o editor, até que se revele, por ato jurídico stricto *sensu* (comunicação de conhecimento, a respeito da autoria), ou por eficácia de sentença trAnsita em julgado, o autor (Código Civil, art. 651 e parágrafo único; Convenção de Washington, art. VII:

"Considera-se autor de uma obra protegida, salvo prova em contrário, aquele cujo nome, ou pseudônimo conhecido, nela figure; por conseguinte, será admitida nos tribunais dos Estados Contratantes a ação intentada contra os infratores pelo autor, ou por quem represente seu direito. Relativamente às obras anônimas e às pseudônimas, cujo autor não se tenha revelado, tal ação caberá ao editor").

2. RETIRADA DO NOME DE AUTOR. O autor pode retirar

o nome que apôs; salvo se a obra de arte ou os originais de livro ou outra obra escrita foram alienados com a assinatura, caso em que pode vedar o emprego do nome na reprodução que ainda não foi permitida, ou se já alienou o direito autoral de reprodução, ou de algum elemento. O art. 653, § 1.% *in luze,* prevê a retirada dç nome de autor nas obras em colaboração regidas pelo art. 653, se se recusa a pagar despesas de reprodução:

"Ao colaborador dissidente, porém, fica o direito de não contribuir para as despesas de reprodução, renunciando a sua parte nos lucros, bem como o de vedar que o seu nome se inscreva na obra".

3.RENUNCIABILIDADE E ABSTENÇÃO DO EXERCíCIO. O direito autoral de nominação é renunciável.

Também pode dar-se que o titular dêle, em vez de nominar a obra

com o seu nome, OU com pseudônimo, permita ou faça a publicação anônima.

O *anonimato* não significa renúncia, mas apenas abstenção temporária do exercício do direito autoral de nominação: a cada momento, o autor ou titular do direito autoral de nominação pode exercê-lo; se, com a abstenção e o posterior exercício, causa danos, responde pelo exercício irregular do direito (art. 160. ~, 2~a parte).

4.TRANSFERIBILIDADE ENTRE vívos E A CAUSA DE MORTE, MAS INCONSTRINGIBIIJIDADE. O

direito de dar o nome à obra é transferível por ato entre vivos, ou a causa de morte, porém não herdável; não é penhorável, antes ou depois da publicação, nem o é por dividas do outorgado por cessão, ou por testamento, nem suscetível de constrangibilidade.

A disposição a causa de morte tem-se como outorga de permissão à nominação, declaração unilateral, receptícia, de vontade (e não como legado), ou, conforme as circunstâncias, como oferta, inserta em testamento.

O direito autoral de nominação, oriundo de transferência, é intransferível, se o outorgante da primeira transferência não permitiu transferir-se.

A assinatura do autor, na obra de arte, pode ser feita por outrem se o autor meemo consente (VOIGTLÃNDERELSTERKLEINE, *fie Gesetze, belreffend da,s Urheberreckt,* 68).

5.MENÇÕES PROFISSIONAIS E HONORIFICAS. O autor pode, ao apor o nome, acrescentar-lhe títulos, ou cargos, se pertinente (W. HOFFMANN, *Das Reiehsgesetz liber das Verlagsrecht, 74)* e não lesivos.

6.ALTERAÇÕES NO NOME. Somente quem nominou pode alterar o nome, substitui-lo por pseudônimo, ou substituir por nome o pseudônimo, ou retirar o nome, passando a ser anônima (mas de autoria conhecida, o que é assaz importante para contagem do tempo de duração do direito autoral de exploração) a obra.

O pseudônimo é protegido como o nome.

7.DEVER DE DAR O NOME DE AUTOR Á OBRA. Correlato ao direito de dar o nome à obra pode existir o dever de o dar. Não existe sempre. Ê preciso que alguém tenha direito a que o autor figure como tal. Por exemplo: se A concluiu contrato de edição com B, não pode resolver, depois, deixar de figurar como autor, nem usar pseudônimo, ou fazer figurar outra pessoa; no caso da divergência prevista no art. 654, a lei permitiu a recusa, segundo o § 1.0.

§ 1.855. Cessação do direito autoral de nominação

1.CÓDIGO CIVIL, ART. 667. Diz o art. 667 do Código Civil: "E" suscetível de cessão o direito, que assiste ao autor, de ligar o nome a todos os seus produtos intelectuais". No § 1.0, acrescentou-se: "Dará lugar à indenização por perdas e danos a usurpação do nome do autor ou a sua substituição por outro, não havendo convenção que a legitime". No § 2.0: "O autor da usurpação, ou substituição, será, outrossim, obrigado a inserir na obra o nome do verdadeiro autor". As regras jurídicas que se contêm no art. 667 e §§ 1.0 e 2? são sôbre diferentes matérias. O art. 667 lançou, corajosamente, o princípio da cessibilidade do direito autoral de nominação. O art. 667, § 1.0, previu a pretensão *à* indenização por usurpação do nome, ofensa, não ao direito autoral de nominação, mas ao direito ao nome (Tomo VII, §§ 740-754), e a indenização pela ofensa ao direito autoral de nominação, quando a usurpação consista em dar-se à obra de alguém (ofendido) o nome de outrem (ofensor ou terceiro) . Na primeira espécie, o autor da usurpação tem de retirar da obra o nome daquele que foi, com isso, ofendido, tendo de inserir o do verdadeiro criador, ou o da pessoa que tenha o direito autoral de nominação. Na segunda espécie, tem de apor, como nome de autor, o nome daquele que tem o direito autoral de nominação.

Quando os juristas brasileiros atacaram o art. 667, e com acrimônia indisfarçável, foram vítimas de leituras estrangeiras. A principal função do jurista é explicitar o sistema jurídico, revelando-lhe as regras jurídicas não escritas e encontrando a coerência entre as regras jurídicas escritas. A informação dos livros estrangeiros é preciosa para comparação e precisão de conceitos, para inteligência e classificação das regras jurídicas sôbre a mesma matéria. Em poucas palavras, como elemento de ciência. Mas, para isso, é preciso que se não esqueça de que tem diante de si determinado sistema jurídico, que lhe cabe explicitar, lealmente.

Na Convenção de Berna, art. 6 *bis,* introduzido na Conferência de Roma (2 de junho de 1928), deu-se ao autor, independentemente dos direitos patrimoniais e, até, após a cessão dêsses, o direito de reivindicar (note-se a intenção terminológica dos elaboradores da convenção: reivindicar) o direito autoral de nominação ("la paternité de l‟ouvrage"). Em termos científicos: o autor conserva, quaisquer que sejam as convençÕes, o direito autoral de nominação, podendo exercer as pretensões e ações adequadas. A Conferência de Bruxelas (26 de junho de 1948) acrescentou o inciso (2), em que se reconhece aquele direito após a morte do autor, "au moins jusqu‟à l‟extinction des droits patrimoniaux", o que de modo nenhum se justifica porque faz depender do direito autoral de exploração o direito autoral de nominação.

No Projeto francês de 1947, arts. 1.0, (3), e 6.0, (3), enfàticamente se diz que o direito autoral de nominação é perpétuo, inalienável e imprescritível; mas, no art. 17, a realidade entra pelos olhos do legislador: "(1) L‟wuvre collective est la propriétê de la personne physique ou morale soús le nom de laquelle elle est divulguée. (2) Cette personue est investie des droits de l‟auteur". Mais rente à vida, menos contaminado pelo apriorismo da Revolução Francesa, o legislador brasileiro foi ao âmago do problema, temendo a contradição, a que se não forraram as outras leis, e deu as soluçÕes, respectivamente, dos arts. 667 e 650.

Na própria jurisprudência francesa, há acórdãos que denunciam que a vida se impôs à apreciação dos juizes, enleados nos princípios a *priori:* "attendu que le nom est en principe inaliénable et qu‟iI faudrait des stipulations formelles et expresses pour que les défendeurs aient le droit de supprimer le nom du sieur E..." (Tribunal Civil do Sena, 20 de fevereiro de 1922) ; "la suppression de la signature ne pourrait être admise qu‟autant qu‟une stipulation serait intervenue à cet égard" (29 de junho de 1911; cp. Tribunal Civil de Lião, 24

de dezembro de 1857).

Algumas soluçÕes intermediárias falam de renúncia precária (?),ou revogável, ou retratável *ad nutum,* o que demonstra quanto tem sido prejudicial ao direito autoral a falta de trato técnico dos seus problemas, um tanto deixado à mentalidade

"política" das Conferências e à fácil literatura das teses de doutoramento.

Oprincipio da incedibilidade do direito autoral de nominação é

preconceito de classe, tanto que logo se abre exceção para os salariados (pré-contrato de cessão.!). Basta ler-se o que dizem alguns acórdãos europeus e alguns juristas *(e. g.,* li. ALLART, *Traité sues Rrevets d‟invention,* § 148: “(l‟employé) n‟a été qu‟un instrument, un mandataire”, “en acceptant la mission qui lui a été confiée par son patron, l‟employé a *implicitement* renoncé a tout droit sur la découverte qu‟il pourrait faire dans ces conditions”; J. LEMAXTRE, *Les Rapports juridiques qui existent entre les journauz et leurs rédacteurs,* 86: “II s‟agit du cas oà un journal s‟adresse à un homme de lettres et lui commande pour son compte la confection d‟un ouvrage. Ici, en effet, ce n‟est pas celul, qui a écrit l‟ouvrage, qui est titulaire des droits d‟auteur, mais bien celui qul a commandé l‟c~uvre... le prix payé n‟est pas un prix de vente, mais seulement la rémunération d‟un travail... celui qui a créé n‟en est paz l‟auteur et ne peut pas prétendre à la protection de la loi de 1793”; C. LONGUEnLIE, *Des Droits de l‟auteur sur son auvre da.ns les arts diz dessin,* 39). Fazia-se da criação intelectual mercadoria”.

2.ENFICÁCIA DA NOMINAÇÃO. Uma vez apôsto o nome de alguém à obra, legitimamente, toda mudança seria só aparente:

estar-se-ia a ver, sob o nome do nôvo “autor”, o do verdadeiro ou o da pessoa que adquiriu o direito autoral de nominação. Há certo interesse do público na permanência, porque por vêzes adquire a obra pelo nome do autor e não pelo título da obra, porém de modo nenhum foi essa a razão de se considerarem definitivas as nominações, salvo se negativas (anonimato) ou encobertas (pseudônimo inidentificável). Feita a nominação, ainda que negativa ou encoberta, tem de ser reproduzida em todos os exemplares e no serviço de publicidade; e nenhum proprietário de obra figurativa pode apagar a assinatura, ou mencionar sem o nome do autor a obra que foi assinada, nem reproduzir, sem o nome, qualquer obra de pintura, de escultura, de arquitetura, cinematográfica ou de radiodifusão. Os colaboradores não podem omitir o nome de algum ou de alguns que tenham direito autoral de nominação, como “por A, B e outros”

Se alguém publica sob nome de outrem obra que fêz, não é o direito autoral de nominação que ofende, *é* o próprio direito ao nome, direito de personalidade. A usurpação do nome fere o direito ao nome (Tomo VII, §§

740-754, especialmente §§ 746-748). Nem sempre os juristas perceberam a diferença, que é de suma importância: consideram a usurpação do nome pela aposição em obra intelectual alheia como

ofensa ao direito autoral de nominação *(e. g.,* MICRAELIDÊS-NOUAROS, *Le Droit moral de Vauteur,* 205) ; ou ofensa à reputação, isto é, ao direito à honra *(e.* g., HENRI DESBOIS, *Le OroU d‟auteur,* 620), o que levaria à procura do dano à honra *(e. g.,* EL-TANAMLI, *Ou Droit moral de l‟auteur,* § 148). A ofensa é ao direito ao nome, direito de personalidade; independe de toda culpa e de todo dano e contra ela tem o ofendido as ações que protegem os direitos de personalidade.

3.ANONIMATO, PSEUDONIMIA E CESSÃO DO DIREITO AUTORAL DE NOMINAÇÃO. Na anonímia, o autor manifesta que publica sem se dar a conhecer; na pseudonímia, adota outro nome, com que não se identifica, porém com o qual se nomeia; na cessão do direito autoral de nominação, atribui a outrem o poder de apor à obra o nome de autor, sem que, em verdade, seja autor. Na anonímia e na pseudonimia, não há qualquer despojar-se de direitos autorais. Na cessão do direito autoral de nominação, o criador da obra fica com o direito autoral de personalidade, que é irrenunciável e intransferível, e transfere o direito autoral de nominação, ou tal direito e o direito autoral de exploração. Qualquer dos dois é transferível sem o outro.

Diz o art. XI da Convenção de Washington de 22 de junho de 1946 (Lei n. 12, de 22 de junho de 1948, Decreto n. 26.675, de 18 de maio de 1949): “O autor de qualquer obra protegida, ao dispor do seu direito por venda, cessão ou de qualquer outro modo, conserva a faculdade de reclamar a paternidade da obra e a de opor-se a toda modificação ou utilização da mesma, prejudicial à sua reputação de autor, a não ser que, por seu consentimento anterior, simultâneo ou posterior a tal modificação, haja cedido esta faculdade ou renunciado à mesma, de acôrdo com as disposições da lei do Estado em que se celebre o contrato”. Note-se quão pouco científica é a terminologia do art. XI da Convenção de Washington.

A respeito de invenções, modelos de utilidade e desenhos e modelos industriais (criações industriais) e a respeito de sinais distintivos, é possível que surja direito autora] de personalidade, de modo que ao titular do direito autoral de personalidade toca a opção “assinar ou não-assinar”, dizer-se autor ou não se dizer autor. Se cede o direito autoral de nominação, o requerente da patente de criação industrial ou do Registro do sinal distintivo pode exigir que se aponha o seu nome. Nada obsta a que, por exemplo, na marca de indústria ou de comércio consistente em desenho, figure a assinatura do autor do desenho, ou se diga quem foi o desenhista.

Mais uma vez frisemos que a propriedade intelectual é *prius* e, ao se versar o assunto da propriedade industrial ou para-industrial, se tem de responder, explícita ou implicitamente, a perguntas *prévias,* da maior relevância: j.

Há, *in casu,* direito autoral de personalidade? ,Há, *ini casu,* direito autoral de nominação? ~ Há, *in casu,* direito autoral de exploração?

Por outro lado, à parte dos três direitos autorais de nominação e de exploração e do direito de propriedade industrial, todos sôbre bens incorpóreos, há o direito sôbre o bem corpóreo (o original da pintura, do desenho, da marca, do modelo).

As recompensas industriais, que são feitas para serem conferidas a outrem, têm proprietário do bem corpóreo, que o deixa de ser no momento em que se atribuem a outrem a propriedade do bem corpóreo e o direito à distinção. Mas pode acontecer que o gravador ou desenhista ou pintor tenha os três direitos concernentes a bem incorpóreo intelectual.

4.HERDEIROS E DIREITO AUTORAL DE NOMINAÇÃO. Se O nome de alguém é dado, sem seu consentimento, como autor de obra que por êle não foi composta, ou a que êle refusou autoria (nominação como criador da obra), ou sem o consentimento de seus herdeiros, ou legatários, há vio lação do direito ao nome.

Também terceiros podem opor-se ou ir com as ações de conde.. nação e de abstenção, inclusive preceito cominatório, se o titular do direito ao nome não o consentiu, ou se os sucessores consentiram sem que o titular do direito ao nome houvesse sido o criador ou adquirido o direito autora] de nominação. A pretensão e a ação dos terceiros funda-se em que a nominação de má fé ou errada constitui concorrência desleal (HILLIG, *Gutachten,* 1, n. 271; E. REIMER, *Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht,* 264 s.; E. ULMER, *Urheber- und Verlagsrecht.,* 328).

CAPITULO III

DIREITO AUTORAL DE EXPLORAÇÃO

§ 1.856. Direito autoral de explora$o

1.CONCEITO. Direito autoral de exploração é o direito que tem o autor, direito real e transmissível, de explorar o que criou. SupÕe que o titular tenha o direito autoral de personalidade e que tenha o direito autoral de nominação ou o haja alienado só. O adquirente do direito autoral de nominação, que o Código Civil, art. 667, tornou cessivel, está sujeito a observância da legitimação do alienante. Se o alienante não tinha direito autoral de personalidade, ou se não tinha direito autoral de nominação, não tinha a propriedade intelectual. O direito autoral de exploração é direito que sofre limitações legais profundas, devido ao interesse da comunidade. No que alguém cria há obra sua e do seu meio, obra do *ego* e do *socius.* Por outro lado, a obra destina-se à sobrevivência, ainda que falte ao que se propõe e cedo seja esquecida, ou nunca se publique. De ordinário, os escritores aludem à ligação social da obra (H. O. DE BOOIt, Konstruktionsfragen, *Ãrchiv filr Urheber-, Film-.*

und Theaterrecht, 1944, 860).

O direito autoral de exploração é direito dominical. Ou se aliena totalmente, ou se transfere algum dos seus elementos, suscetíveis de aparição como direitos reais limitados (direito de representação teatral, direito de representação cinematográfica ou teleóptica, direito de edição, direito de explorar em exposições) 2.DIREITo DE PROPRIEDADE DA “SPECIES” E DIREITO AUTORAL DE REPRODUÇÃO. Se o titular do direito autoral de personalidade, que é titular do direito de propriedade da coisa de que se tirou a espécie nova e na qual, portanto, o bem intelectual se inseriu, aliena a propriedade dela, nem por isso aliena o direito autoral de exploração, que é direito de propriedade intelectual. O que adquiriu a tela ou a escultura não adquiriu o direito autora1 de exploração em multiplicação de exemplares, ou em radiocomunicação, O museu, que adquire a tela, precisa adquirir o direito de reproduzir (direito autoral de exploração) para poder organizar o catálogo com reproduçÕes (VoiGTLÃNDER~ELSTER

-KLEINE, *Die Gesetze, betreflertd* das *tirheberrecht, 66).* O dono de telas, somente pelas adquirir, não adquire o direito de fazer catálogos com reprodução. O dono da obra tem o dever e a obrigação de atender ao exercício do direito autoral de reprodução por parte do titular, podendo por aquele ser exigida segurança de restituição.

O fato de se dar a exposição pública a obra implica, salvo ressalva expressa, na permissão de reproduzir-se no catálogo da exposição; bem assim, nos jornais e revistas.

O dono da tela, ou da obra de escultura, ou outra obra intelectual, somente tem o direito de exposição particular, ou pública gratuita, não se considerando exposição onerosa ou lucrativa a que faz o vendedor de objetos de arte somente para os vender (cf. art. 657; Lei n. 4.790; de 2 de janeiro de 1924, art. 2.0; cp KURT RUNGE, *Urheber-und Veria gsreoht,* 90). Nem explora a multiplicação o professor que faz em aula ou dá a execução, para estudo dos alunos, a cópia de obras de arte; mas é exploração não consentida a cópia litográfica ou semelhante, ainda que para distribuição interna. (A. RENQUABO, *Traité des Drosis d‟auteur,* II, 46; J.

GASTAMBIDE, *Traité des Contrelaçons en* tous *genres,* 122; E. BLANC, *De la Contrefaçofl en* tous *genres,* 4.~ ed., 168). A cópia manuscrita, para a orquestra ou para a orquestra e os atôres ou cantores, não é reprodução proibida (Côrte de Cassação francesa, 25 de janeiro de 1893: "... copies dont l‟usage n‟est que l‟exécution du droit dc représentatiOn. et qui ne sont pas mises dans te conimerce", cf. A. LACAN e C. ?AULMiER, *Traité de la Legislatiofl ei de Ia JurisprudenL~e Jes théatres,* II, 215) . Em todas as espécies semelhantes e aí, há *permissdo impUdta.* Não há, então, alienação do direito autoral de reprodução em cópias (direito real limitado); há apenas a permissão de cópia como elemento indispensável ao exercício de outro direito real limitado, que é o direito autoral de reprodução representativa (representação teatral ou radiodifusiva) ou execucional (execução musical) ou representativo-execucionnavel *(e. g.,* ópera, filme cantado, televisão com música).

Os autores de projetos de engenharia ou semelhantes, que sejam ou contenham soluçÕes originais de problemas técnicos, gozam do direito exclusivo de exploração e podem exigir dos donos das obras ou dos que executam os projetos pagamento de seu direito autoral de exploração, se não deram consentimento para utilização gratuita.

Os interessados podem pedir o depósito do que entenderem de justo preço, ou após avaliação em juízo, observando-se as regras jurídicas sôbre a consignação em pagamento.

O titular do direito autoral de exploração, seja êle o titular do direito autoral de personalidade, seja outrem, a quem aquele transferiu o direito, com ou sem o de nominação, tem a exclusiva explorabilidade da obra, ainda que se haja procedido àcisão entre a propriedade da

coisa corpóres e a propriedade intelectual (A transferiu a B

o direito autoral de exploração, mas ficou assente que os textos originais, após a representação ou a cópia, seriam devolvidos). LA exploração em exibição ou multiplicação para o público é exercício de direito real, semelhante ao de usufruto de bens corpóreos, ou semelhante ao direito de iisus ou de *„usus* e *fructus* pelo titular de direito pessoal, como o locatário? Noutros termos: ~ é real ou pessoal o direito do que tem a exploração?

A concepção do sistema jurídico brasileiro é a do direito real. Se houve incorporação do mesmo elemento psíquico, criacional, em bem (livro, mármore, tela, partitura), pode dar-se a restituição, pela apreensão de tal bem em -que se viola o direito autoral de exploração, ou, se já foi feita a publicação (representação, execução musical), pela indenização. Trata-se de ponto assaz relevante.

A transmissão do direito autoral de exploração quanto à adaptação do romance para a cinematografia não se estende ao direito autoral de exploração no teatro, ou na televisão; e vice--versa. Nem o direito autoral de exploração por execução em concêrto público conterá o de radiodifusão, nem vice-versa 3.CONTEUDO DO DIREITO AUTORAL DE ExPLORAÇÃO. A utilização da obra literária, da obra científica ou da obra artística compreende qualquer dos meios seguintes (Convenção de Washington, art. II; Lei n□ 12, de 22 de junho de 1948; Decreto n. 26.675, de 18 de maio de 1949) “a) publicá-la, seja mediante impressão, seja por qualquer outra forma; *19* representá-la, recitá-la, expô-la, ou executá-la públicamente; e) reproduzi-la, adaptá-la, ou apresentá-la por meio de cinematografia; ci) adaptá-la e autorizar adaptações gerais ou especiais a instrumentos que sirvam para reproduzi-la mecânica ou elêtricamente, ou executá-la em público por meio de ditos instrumentos; *e)* difundi-la pot meio de fotografia, televisão, radiodifusão, ou por qualquer outro meio presentemente conhecido, ou que venha a ser futuramente inventado e que sirva para a reprodução de simbolos, sons e imagens; /) traduzi-la, transpô-la, arranjá-la, instrumentá-la, dramatizá-la, adaptá-la e, em geral, transformá-la de qualquer maneira; g) reproduzi-la em qualquer forma, total ou parcialmente”.

4.EXPLORAÇÃO EXTINTIVA E EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA. A exploração da obra pode somente deixar incólume o direito autoral de personalidade e o direito autoral de nominação (A pinta a tela e-vende-a, transferindo-a a B, com o direito autoral de reprodução), ou só deixar incólume o direito autoral de personalidade (A pintou a tela

e fêz B assiná-la, transferindo o direito a que se refere o art. 667 do Código Civil, a tela e o direito autoral de reprodução), ou deixar apenas restringido o direito autoral de reprodução (A permitiu a reprodução de seu romance, em edição pequena, reservando-se o direito de tirar outras edições ou transferir êsse direito)

5.DESAPROPRIABILIDADE E CONSTRINGIBILIDADE. O direito autoral de exploração é desapropriável desde que se permitiu a exposição ou a publicação. Antes, não. Antes da permissão de exposição ou da publicação não é suscetível de constrição judicial (penhora, arresto, sequestro).

Após *obrigar-se* a transferir o direito autoral de exploração, apode o autor inadimplente ser constrangido a entregá-la, se não a considerou "publicável"? De modo nenhum; e o art. 1.848 do Código Civil é expressivo:

"Não havendo

termo fixado para a entrega, entende-se que o autor pode entregá-la quando lhe convier; mas o editor poderá fixar-lhe prazo, com a cominação de rescindir o contrato". E‟ a resolução por inadimplemento (art. 1.092, parágrafo único). Antes da publicabilidade, não há penhora do direito autoral de reprodução.

§ 1.857. Titularidade

1.COMUNHÃO "PRO DIVISO" E MANCOMUNHÃO. Diz o art. 658: "Quando uma obra, feita em colaboração, não fôr divisível, nem couber na disposição do art. 651 (?!), os colaboradores, não havendo convenção em contrário, terão entre si direitos iguais; não podendo, sob pena de responder por perdas e danos, nenhum deles, sem consentimento dos outros, reproduzi-la, nem lhe autorizar a reprodução, exceto quando feita na coleção de suas obras completas". E o parágrafo único: "Falecendo um dos colaboradores sem herdeiros ou sucessores, o seu direito acresce aos sobreviventes". (Advirta-se em que a ref erência ao art. 651 é errada; deve-se entender ao art. 650, que era, no Projeto primitivo, o art. 758, a que aludia o então art. 761, a que corresponde o art. 658 do Código Civil. No Projeto adotado pela Comissão da Câmara dos Deputados, art. 659, continuava certa a remissão. No Parecer do Senador RUI BARBOSA, art. 658, em vez de se citar o art. 655, citou-se o art.

656, e dai proveio o erro.) O art. 650 diz: “Goza dos direitos de autor, para os efeitos econômicos por êste Código assegurados, o editor de publicação composta de artigos ou trechos de autores diversos, retinidos num todo, ou distribuídos em séries, tais como jornais, revistas, dicionários, enciclopédias e seletas”. No parágrafo único, acrescenta-se: “Cada autor conserva, neste caso, o seu direito sôbre a sua produção, e poderá reproduzi-la em separado”. A primeira espécie (art. 653) compreende o trabalho em comum e os trabalhos separados que depois se fundiram, sem divisibilidade. A segunda espécie (art. 650) é a que pode emanar da regra jurídica *dispositiva* do art. 650 e de seu parágrafo único; donde duas subespécies: a em que os colaboradores mantêm o direito de publicação em separado e a em que não o mantêm. Antes, sôbre indivisibilidade, § 1.853, 6.

A mancomunhão pode ocorrer segundo os princípios; *e. g.,* se ficou estabelecido que os colaboradores de que fala o art. 650 não podem publicar em separado, salvo se todos o decidirem.

2.CONTEÚDO DOS ARTS. 650 E 658. Os arts. 650 e 658 somente regulam o direito autoral de exploração, com as explicitações dos arts. 650, parágrafo único, e 653, *in fine,* sendo de notar-se que o art. 653 abrange as espécies em que há discernibilidade subjetiva e os em que não a há e, pois, o art. 658. *in tine,* não incide.

3.OBRA INDIvISÍVEL NÃO INCLUÍDA NO ART. 650 (CONTEÚDO DO ART. 658). Da obra como todo só todos os colaboradores, co-titulares, podem dispor. Quer se trate de disposição do direito autoral de exploração, quer apenas de elemento dele *(e.* g., resumo, recomposição ou adaptação, tradução, penhor do direito autoral de reprodução, constituição de usufruto), e não só a cessão do direito exclusivo (sem razão, B.

MARwITz -MÕHRING, *Das Urheberrecht,* 61; certos, VOIGTLÃNDER-ELSTER -KLEINE, *Die Ge8etze, betreffend das Urheberreckt,* 56). Se um deles fere direito de que só a totalidade poderia dispor responde como o terceiro responderia.

Para as pretensões e ações, petitórias (art. 623, II), pessessórias (Tomo X, § 1.114), de abstenção e de indenização por dano ao todo (E. ULMER, *Vrh.eber- und Verlagsrecht,* 128; VOIGTLÀNDER-ELSTERKLEINE, *Die Geseize, betreffend das Urheberrecht,* 59; sem razão, B. MARwITz-PH. MÓHRING, *Das Urheberrecht,* 60), não precisa de consentimento o colaborador.

Quanto ao que só se refere *à* quota e, evidentemente, ao seu direito autoral de personalidade e ao seu direito autoral de nominação (se o há), o colaborador tem por si a regra jurídica do art. 654, § 2.0: "Cada colaborador pode, entretanto, individualmente, sem aquiescência dos outros, defender os próprios direitos contra terceiros, que daqueles não sejam legítimos representantes". Resulta dos arts. 524 e parágrafo único, 684 e 488.

Se a obra não é incluída nas de que trata o art. 650 e *mdi-. visível,* os colaboradores têm iguais quotas no direito total de exploração, salvo convenção em contrário. Já se supôs decidida a questão da autoria e, pois, da nominação. O art. 653 está no plano do direito autoral de exploração, direito que, aliás, pode existir sendo anônima a obra, tendo-se, ou não, pré-excluido a incidência da regra jurídica *dispositiva* do art. 651. O que não se rege pelo art. 658 é a obra de que se trata no art. 650 (a referência ao art. 651 proveio de lapso).

A reprodução do todo ou de qualquer parte depende do consentimento de todos. Abre-se exceção, porém, para a edição das obras completas de cada autor, porque o elemento de personalidade prima.

4.ACRESCIMENTO ENTRE CO-TITULARES. Diz o art. 658, parágrafo único: "Falecendo um dos colaboradores sem herdeiros ou sucessores, o seu direito acresce aos sobreviventes". *Lez specialis,* a regra jurídica do art. 658, parágrafo único, pré-exclui a preclusão do direito autoral de exploração que, em virtude do art. 649, § 2.0, se extinguiria com a morte do autor sem herdeiros ou sucessores. O que acresce é a quota no direito autoral de exploração. Não há acrescimento nos outros direitos autorais, no de personalidade, por sua intransferibilidade, no de nominação, porque só o autor o poderia ter cedido. Sem lei escrita, os juristas alemães admitiram a regra jurídica do art. 653, parágrafo único, o que não se justificaria fâcilmente (cf. E. ULMER, *Urheber- und Verlagsrecht,* 129; VOIGTLÀNDER-ELSTER-KLEINE, *Die Gesetze, betreffend das Urheberrecht,* 4? ed., 60). Observe-se que se faz passar a quota aos outros colaboradores, prolongando-se, assim, o tempo da exploração. Como o mesmo se pode dar com todos menos um, êsse terá o direito autoral de exploração, no todo, pelo resto de sua vida e o pode transferir ou lho herdarem os sucessores a causa de morte.

5.DELIBERAÇÕES POR MAIORIA. Diz o art. 654: "No caso do artigo antecedente, divergindo os colaboradores, decidirá a maioria numérica, e, em falta desta, o juiz, a requerimento de qualquer deles". O art.

653 somente aludiu ao consentimento para reprodução ou outorga de poder de reproduzir *(verbis* "nenhum deles, sem consentimento dos outros, reproduzi-la, nem lhe autorizar a reprodução").

Se os colaboradores de que fala o art. 658 divergem, respeito à reprodução (exercício do direito autoral de reprodução), ou algum ato concernente a ela, como ato de administração da edição por eles mesmos feita, ou ato que interesse às pretensões e ações contra o editor, basta a deliberação da maioria. O art. 653 não cogitou dos atos de disposição das quotas ou do todo:

o todo somente pode ser alienado por unanimidade; quanto às quotas, cada qual pode alienar a sua (arts. 628, III, e 1.189), assentindo os outros. O art. 1.139 incide (VOIGTLÁNDER -ELSTER-KLEINE, *Die Gesetze, betreffend das Urheberrecht,* 59).

6.NÃO-ASSUNÇÃO PERMITIDA DA DIVIDA DE DESPESAS. Diz o art. 654, § 1.0: "Ao colaborador dissidente, porém, fica o direito de não contribuir para as despesas de reprodução) renunciando a sua parte nos lucros, bem como o de vedar que o seu nome se inscreva na obra". A regra jurídica somente se refere *à* exploração em que os colaboradores têm despesas de reprodução: então, pode qualquer deles deixar de contribuir, renunciando, porém, à parte nos lucros, com ou sem a exclusão de seu nome.

7. NÚMERO DE REPRESENTAÇÕES. No Decreto n. 18.527, de 10 de dezembro de 1928 (Regulamento), o art. 51 estatuíu:

"Quando se tratar de obra feita em colaboração, a autorização"

referindo-se à outorga de poder para fixar o mínimo de representações "poderá ser concedida pela maioria numérica dos autores, respeitada a divisão de lucros entre todos, por igual, salvo disposição expressa em contrário". E o parágrafo único:

"Em falta de maioria numérica para ser concedida a autorização, o juiz competente decidirá, a requerimento de qualquer dos autores, em processo sumaríssimo (Código Civil, art. 654)". O art. 51 do Decreto n. 18.527 apenas podia interpretar o Código Civil, com o risco para o Regulamento de ser nulo o art. 51 se infringisse a lei, que, na espécie, é o Código Civil.

Se alguns co-titulares do direito autoral de exploração *querem* alienã-

lo *no todo,* sem todos quererem adjudicar a um só, incide o art. 632, porque os arte. 635-637, 658-654 não se referem à alienação do bem intelectual, mas apenas a alienação, restrita, de elementos. Nesse sentido é que se há de entender o art. 51 do Decreto n. 18.537.

Aliás, é preciso prestar-se atenção ao que dizemos a respeito do art. 32 da Lei n. 5.492, de 16 de julho de 1928.

8. JORNAIS E REVISTAS. Jornais e revistas são obras coletivas periódicas. No jornal, a temporalidade determina-me o conteúdo, de modo que é jornal, e não revista, a publicação periódica , que, ainda em se dizendo revista, trata do que aconteceu no período a que respondeu, ou do que em tal período se veio a saber, estabelecendo-se dependência entre a sua matéria, o seu conteúdo e a fixação temporal. Na revista, ainda que saia diàriamente, não há tal ligação aos fatos do período a que corresponde e, ainda que de alguns trate, não é êsse o seu mister precípuo. Há revistas que se dizem, no nome, "jornal", e não se tornam jornais pelo fato de se dizerem (VOXCTLÀNDER - ELSTER-KLEINE, *fie Gesetze, betreffend das Urheberrecht,* 4? ed., 47). Não satisfaz qualquer distinção em que se frisem o interesse duradouro da revista e o interesse temporâneo do jornal (cp. PE. ALLFELD, *Das (Jrheberrecht,* □

2 a cd., 159), nem, tio-pouco, a delimitação dos assuntos (cf. B.

MÂRwITz- PH. MÔRRINO, *Das Urheberrecht,* 172).

O art. 650 somente cogita dos artigos de jornais e revistas que sejam suscetíveis de direito de autor, tanto assim que, no parágrafo único, se fala de "conservar" cada autor o seu direito sôbre sua produção e seu direito autoral de reprodução, *se exercido em separado.*

Os escritos dos jornais e revistas ou são *assinados* ou são *anônimos* ou de *pseudónimos opacos* (não-identificativos). Os escritos com pseudônimos transparentes (identificativos) são escritos assinados. Na Constituição de 1946, art. 141, § SY, 2? parte, diz-se que "não é permitido o anonimato". Há, em tal proposição, a elipse, que bem se justifica em texto constitucional sôbre a liberdade de manifestação de pensamento: quem quer que seja pode manifestar o pensamento, porém não lhe é dado empregar, para isso, o anonimato. Tal regra jurídica não faz vedadas as obras anônimas, ou os artigos sem assinatura; apenas exige que alguém seja responsável por aquelas, ou por êsses. Daí, quanto às obras anônimas e de pseudônimos não-

-transparentes, dizer o Código Civil, art. 651, que exerce os direitos

autorais o editor quando a obra fôr anônima ou pseudônima (sem identificabilidade do autor) ; e a Lei n. 2.088, de 12 de novembro de 1953, art. 27, 2?

parte: “O escrito, que não trouxer a assinatura do autor, será tido como redigido pelo diretor ou‟ diretores, pelo redator-chefe ou redatores-chefes do jornal, se publicado na parte editorial, e pelo dono de oficina, ou pelo seu gerente, se publicado na parte ineditorial”. No parágrafo único, acrescenta-se: “Se o jornal ou periódico mantiver seções distintas sob a responsabilidade de certos e determinados redatores, cujos nomes nelas figurem permanentemente, serão estes os responsáveis pelo que sair publicado nessas seções Diz o art. VI, alínea 2, da Convenção de Washington: “Os artigos de atualidades de jornais e revistas poderão ser reproduzidos pela imprensa, a não ser que se proiba a sua reprodução mediante reserva especial ou geral, constante dos mesmos; em todo caso, porém, dever-se~á citar de maneira inconfundível a fonte de onde tenham sido tirados. A simples assinatura do autor será equivalente à menção de reserva, nos países em que assim a considere a lei ou os costumes”. Na alínea 3:

“A proteção da presente Convenção não se aplicará ao conteúdo informativo das noticias do dia, publicadas pela imprensa”.

Na Convenção de Berna, segundo a revisão de Roma, a 2 de junho de 1928, o art. 9~O distingue: (1) os romances-folhetins, as novelas e todas as outras obras literárias, científicas ou artísticas, qualquer que seja o objeto, publicadas nos jornais ou coleções periódicas de um dos países da União; (2) os artigos de atualidades e de discussão econômica, política ou religiosa; (3) as notícias do dia e fatos diversos. Aqueles primeiros precisam de consentimento dos autores para serem reproduzidos; os segundos, não, salvo se houve reserva (portanto, é de presumir-se renunciada a pretensão de vedar a reprodução) ; os terceiros não geram direitos autorais.

Quanto à espécie (2). o Código Civil brasileiro, art. 666, II, não considera “ofensa ao direito de autor”: “A reprodução, em diários ou periódicos, de notícias e artigos sem caráter literário ou científico, publicados em outros diários, ou periódicos , mencionando-se os nomes dos autores e os dos periódicas, ou jornais, de onde forem transcritos”. A regra jurídica corresponde à alínea (3) do art. 9□O da Convenção de Berna. A espécie (1) entra na classe que se previu no art. 650 do Código Civil e no parágrafo único, ambos dispositivos. Não há no sistema jurídico brasileiro trato especial para a espécie (2), distinção que surgiu na Conferência de Roma, em 1928, distinção que veio complicar o sistema da própria Convenção: ou se passaria a

espécie (2) para a espécie (3), ou ficaria em (1), como seria acertado e se queria; não se justificava a exigência da menÇÃO irritante da reserva, tanto mais quanto o que se devia presumir era a vedação.

Na Convenção da Havana (18 de fevereiro de 1928), art. 11, e na Convenção de Washington (1946), art. VI, na esteira da Convenção de Buenos Aires (11 de agôsto de 1910), art. 11, e de Montevidéu (11 de janeiro de 1889), se permitiu a vedação, sendo que a de Washington explicitou ser reserva a assinatura do artigo. Tudo isso complica e dificulta relações entre povos em vez de as intensificar. Não se pode, em tratados e convenções, estar a meter sutilezas e a variar de critérios.

Compreende-Se que se não dê exclusividade de exploração ao que só tem função informativa, ou seja artigo sem caráter literário *e* científico, dado que se mencionem os nomes do autor e do periódico, ou só periódico, se anônimo. Não se compreende que a assinatura, só por si, faça mudar a regra jurídica, nem se compreende que o assunto econômico ou religioso, ou só êle, o determine.

Para que, no direito brasileiro, se tutele o direito autoral de reprodução dos autores de artigos em jornais e revistas, basta que não se trate de simples noticias e artigos sem caráter literário ou científico, e não importa se estão assinados (com o nome ou pseudônimo transparente), ou se são anônimos ou com pseudônimos não~identificativo5. Têm-no o editor e o autor (art. 650 e parágrafo único, *verbis* "conserva, neste caso, o seu direito sôbre a sua produção).

Diz-se no art. 659, parágrafo único: "A cessão de artigos jornalísticos não produz efeito, salvo convenção em contrário, além do prazo de vinte dias, a contar da sua publicação. Findo êle, recobra o autor em toda a plenitude o seu direito".

O art. 666, II, também incide em se tratando de radiodifusão, de que proceda a noticia ou o artigo, ou que a reproduza, ou o reproduza.

Se houve alienação de *todo* o direito autoral de reprodução, por ato entre vivos, o direito autoral de reprodução preclui, e a obra, em conseqüência, cai no domínio comum, quando, decorridos seis anos, contados da data da aquisição, não foi editado, ou publicado o livro ou obra de arte, ou quando, esgotada uma edição, outra não se lhe seguiu nos seis anos. E" assim que se há de entender o art. 32 da Lei n. 5.492, de 16 de julho de 1928: "A propriedade autoral de qualquer obra literária, científica ou artística adquirida por editor ou por

terceiro, considera-se perempta e cai no domínio comum: 1.0, quando, decorridos seis anos, contados da data da aquisição, não tiver sido editado ou publicado o livro ou obra de arte; 2.0, quando, esgotada uma edição, a que se lhe deveria seguir não foi reproduzida no prazo do número anterior". Se o autor transferiu apenas elemento do direito autoral de exploração ou apenas x edições, ou até a data tal (antes ou depois dos seis anos), a Lei n.

5.492, art. 32, não incide no tocante ao domínio comum.

§ 1.858. Transmissão do direito autoral de exploração

1.TRANSFERÉNCIA TOTAL E TRANSPERÉNCIA PARCIAL.

O direito autoral de reprodução é transferivel, como o é o domínio dos outros bens imóveis e móveis, por ato entre vivos, ou a causa de morte. Com a transferência total, deixa de ter qualquer direito autoral de reprodução o alienante: se não tem direito autoral de personalidide, que é intransferível, nem ligou o nome à obra, nenhum direito autoral lhe resta.

A transferência pode ser de algum elemento do direito autoral de reprodução, desde que êsse elemento possa constituir direito dominical "parcial". A cisão pode ser *a.) temporal* ou *b) espacial,* ou *c) de conteúdo.* A ci4o de conteúdo pode também ser no tempo, ou no espaço, qualitativa ou quantitativa. Assim, se A transferiu a B

todo o direito autoral de exploração por dez anos, estabeleceu-se propriedade intelectual resolúvel a termo; se o transferiu até que B inicie a feitura de obra coletiva sôbre a mesma matéria, estabeleceu-se propriedade intelectual resolúvel sob condição. Se A transferiu a B o direito autoral de exploração nos Estados de São Paulo e Paraná, espacialmente, o direito, o que é permitido, em direito de propriedade intelectual, se o elemento da exploração se compadece com tal discriminação no mundo jurídico. Se A transferiu o direito autoral de exploração em representação teatral,

e não em representação cinematográfica ou radiodifusiva, a cisão foi qualitativa; e seria quantitativo-espacial se se acrescentou no negócio jurídico que a representação teatral~somente seria no Estado de São Paulo, ou qualitativo-temporal, se somente em São Paulo, até 1960; ou qualitativo-quantitativo espaço-temporal, se somente em São Paulo, em duzentas sessões, até 1960.

O fracionamento do direito autoral de exploração resulta da natureza dos próprios elementos da explorabilidade.

Às cisões fácticas correspondem cisões no mundo jurídico, sem que se possa reduzir o conceito de divisibiblidade do conteúdo de exploração ao conceito de divisibilidade dos bens corpóreos. A representabilidade múltipla ou a pluralidade de multiplicações é que dá ensejo à pluralidade de direitos autorais de exploração. O bem imaterial pode ser incorporado múltiplamente (A confere a E e a C interpretar a mesma peça, a D editá-la, a E filmá-la e radiodifundi-la) . Tudo isso pode ocorrer ainda se o dono do original é F

(titular do direito de propriedade do manuscrito da peça).

O domínio intelectual é suscetível, como se viu, de cisões, que o parcializam no tempo, no espaço, ou no conteúdo (qualitativa ou quantitativamente).

O titular de qualquer dos direitos parciais no tempo, ou parciais no espaço, ou parciais em conteúdo, é titular de domínio, e não de direito real limitado. Conforme adiante se mostrará, a comunhão *pro indiviso* e a comunhão de mão-comum são possíveis. Bem assim, o *usufruto* e o uso, a edição ou a licença, o penhor e, por analogia, a anticrese.

Se o titular do direito de propriedade da coisa em que se inseriu a criação intelectual a aliena (A transfere a propriedade mobiliária da tela, ou da estátua, ou dos originais do livro), não há, no sistema jurídico brasileiro, a presunção legal, *juria tantum,* de também haver alienado o direito autoral de exploração *(aliter,* no direito italiano, Lei italiana n. 638, de 22 de abril de 1941, art. 109, 2.0 inciso).

Se alguém publica artigo em jornal, ou revista, com intuito de chamar atenção para perigo comum, de modo que a maior divulgação possível seria seu desejo, e alguém o reproduz, *ou* se há de entender, pelo exame dos fatos, que estava implícita a permissão de reproduzir, *ou* se há de verificar se houve dano ao autor, ou, se durante o prazo do art. 659, parágrafo único, ao periódico. Tem-se de pré-eliminar a espécie do art. 666, XI, porque aí não há propriedade literária ou artística.

2.~ QUANDO SE HÁ DE ENTENDER QUE SE DEU A ENTREGA?

Temos de distinguir o momento em que se permitiu a publicação e o momento em que se entrega a peça. Não raro coincidem; mais freqúentemente, não coincidem, ou, até, assaz se distanciam. A aposição da assinatura nem significa, só por si, entrega, nem, sequer,

publicação. A exposição pode conter, e é provável que contenha, publicação, porém não é entrega, salvo se há de pensar-se, pelas circunstâncias, em *brevi manu traditio (e.* g., o diretor da exposição é o adquirente e o autor pôs a indicação "vendido" ou remeteu a tela como retirável pelo diretor) ou *longa mamÃ traditio (e.* a., o adquirente tem bilhete de legitimação para retirar a tela exposta). Para que a exposição não signifique publicação, é preciso que tenha havido reserva; para que se possa ter como entrega, é preciso que tenha havido transmissão da pesse, tanto mais quanto, no sistema jurídico brasileiro, se abstrai do *anir,tus* e do *corpus.*

§ 1.859. Obra anônima

1.CONCEITO. Chama-se obra anônima a que não traz. qualquer nome, embora tenha vindo a público, ou tivesse sida comunicada a alguém, ou traz apenas, no lugar do nome do autor, a expressão "Anônimo". As obras sem qualquer indicação de nome, mas acompanhadas de cartas, ou números, que as possam identificar, eventualmente, não são obras anônimas. As expressões "Velho anônimo", "Anônimo ", "Anonimo 3" e outras semelhantes são pseudônimos, de jeito que as obras, em que se apuseram, não são anônimas. As obras pseudônimas, se o pseudônimo não é transparente (= não se sabe a quem pertence), são obras anônimas.

Também entram na classe das obras anônimas as *obras de autoria referencial* e as chamadas *Nebenluftausgaben,* que são as em que não figurava como autor qualquer pessoa, ou se publicaram com nome de disfarce, que não identifique, e se republícam como foram publicadas sem se revelar a autoria, só conhecida de alguns (cf. VOIGLÁNDER-ELSTER-KLEINE, *Di.e Gesetze, betreffend das Urheberrecht,* 150; KURT RUNGE, *Urheber- und Verlagsrecht, 46* s.), se temos de adaptar ao direito brasileiro a definição, que para êle não tem grande importância. Obras de autoria referencial ou obras de remissão a outra são aquelas em que se diz "pelo autor de *Meus últimos dias",* ou "pelo autor de *Contos sem data",* se *Meus últimos dias* e *Contos sem data* foram obras anônimas.

2.ANONÍMIA E DIREITO AUTORAL DE NOMINAÇÃO. Se o autor não exerce o direito autoral de nominação, nada sofre, com isso, o direito. Ainda que outrem aponha o seu, não se apaga o direito autoral de nominação. Não há aquisição por pesse de boa fé, nem por usucapião, do direito autoral de nominação. Só há um título com o qual se pode

afastar o autor verdadeiro: a cessão (art. 667), entre vivos, ou a causa de morte.

Se o autor se oculta por trás de sinal, ou da expressão "anonimo", ou de pseudônimo inidentificável, a qualquer momento pode exercer o direito autoral de nominação. Éle é que decide da conveniência e da oportunidade da aparição, rompendo o véu da anonímia.

3.PROBLEMA TÉCNICO. Durante a anonímia, ou o pseudônimo identificado, o que mais importa, em técnica legislativa, é saber-se a quem toca o direito autoral de exploração. Quem se encobriu com o anonimato, ou o pseudônimo inidentificado, dissimulou-se a si mesmo, por alguma razão, de que só êle pode ser juiz, inclusive no exercício do direito de velar a própria intimidade (Tomo VII, § 755), ou do de não-emitir, parcialmente, o pensamento (Tomo VII, §§ 735, 1, e 755, 5). Para que a obra apareça, o autor, que se oculta, recorre a intermediário, ou diretamente, em segredo, transfere o direito autoral de exploração; de qualquer modo, o editor é que se apresenta como titular do direito autoral de exploração. O editor do livro, ou o empresário, tem o direito autoral de reprodução e as pretensões e ações do titular do direito autoral de nominação, se e enquanto o autor não se der a conhecer. O Código Civil, art. 651, seguindo o exemplo da legislação anterior e de outros sistemas jurídicos, estatuíu: "O editor exerce também os direitos a que se refere o artigo antecedente, quando a obra fôr anônima ou pseudônima". No parágrafo único, acrescentou: "Mas, neste caso, quando o autor se der a conhecer, assumirá o exerci cio de seus direitos, sem prejuízo dos adquiridos pelo editor". A obra pseudônima a que o art. 651 alude é a obra da qual figura como autor pseudônimo que ainda não identifica, notêriamente, ou devido ao Registro, o autor. No caso de pseudônimo identificativo, como "João do Rio", ou "Anatole France", o editor não tem os direitos de que trata o art. 651; só tem os que foram transferidos.

4.CONSTRUÇÃO JURÍDICA. Quanto à construção jurídica da posição do editor, nas espécies do art. 651, é a do outorgado por fôrça de regra legal dispositiva, portanto se não houve declaração contrária de vontade do titular do direito autoral de nominação e do direito autoral de exploração, que aliás podem ser diferentes pessoas.

5.PRAZO PRECLUSIVO. -„ A solução do art. 651 é assaz importante para o prazo do art. 649, § 1.0: a) *se* o *autor não se revelou,* o prazo é o

da vida do editor, como o seria para o autor; se o editor morre, o de sessenta anos a contar de seu falecimento; *b) se o autor se revelou,* é o da sua vida, se a revelação foi durante a vida do editor ou durante o prazo para os herdeiros; e) *se o autor só se revelou depois de precluso* o *prazo do art. 649,* §

1.0, não obtém o direito autoral de reprodução, mas apenas o de nominação, se não o alienou. Um tanto diferente a regra jurídica do art. 7, (4), da Convenção de Berna, segundo a Conferência de Bruxelas, pois, para as obras anônimas ou pseudônimas (não as transparentes ou de pseudônimos identificativos), a duração é de cinqUenta anos a contar da publicação; se o autor da obra anônima ou de pseudônimo nio-identificativo revela sua identidade durante os cinqUenta anos, o prazo é o ordinário (vida do autor + cinqUenta anos após a morte).

No art. VII da Convenção de Washington, de 22 de junho de 1946 (Decreto n. 26.678, de 18 de junho de 1949), atribuiu-se ao editor a ação relativa às obras anônimas e às pseudônimas cujo autor não se haja revelado. Não se entrou em mais pormenores.

6.OBRAS PÓSTUMAS. Se a obra póstuma foi publicada pelos herdeiros, ou sucessor, como segredo até a morte, ou por mais algum tempo, o prazo é o que teriam os herdeiros, ou o editor (arts. 649, § 1.0, e 651) .

Portanto, se se lhe revela a autoria, o art. 649, § 1?, incide; se não se lhe revela, o art. 651. Na Convenção de Berna, art. 7, (5), a solução é diferente:

“Pour les wuvres posthumes n‟entrant pas dans les catégories d‟ifiuvres visées aux alinéas (8) et (4) ci-dessus, la durée de la protection au profit des héritiers et d‟autres ayants droit de l‟auteur prend fin cinquante ans aprês la mort de l‟auteur” (cf. *3.* MEP,TEN, *Der Urheberrechtsschvtz* des *Herausgebers kistorischer Tdte,* 48 e 126) .

A diferença de conseqüências práticas.

§ 1.860. Obras pseudônimas

1.PSEUDÔNIMOS TRANSPARENTES E PSEUDÔNIMOS OPACOS.

Se pelo pseudônimo não se revela a personalidade do autor, isto é, se não é identificável (= se é transparente, isto é, não se vê, por trás

dêle, o autor), a obra é tratada como as obras anônimas. Se não há dúvida sôbre quem apôs o pseudônimo, que é outro nome, não há pensar-se em anonímia; de modo que o art. 651 não incide, porque se há de interpretar de conformidade com o parágrafo único (cp. Convenção de Berna, corrigida em Bruxelas, art. 7, (4); Convenção de Washington, art. VII). Se o editor mantém reserva porque lha recomendou o autor, é êle, enquanto não a rompe, para os efeitos jurídicos, o titular dos direitos autorais de nominação e de exploração. Os poderes, que êle tem, cessam, se só existiam em virtude do art. 651, se o autor revela a sua identidade (cf. Convenção de Berna, art. 15, (2)). Quem conhecia a autoria e de modo nenhum podia crer na transferência do direito ao editor, não pode pretender que lhe nasçam direitos com a incidência do art. 651: o fundamento da regra jurídica é a ignorância do laço entre alguém e a obra; *ex hypotkesi,* tal ignorância não existe. Se foi registado o pseudônimo como de alguém, ou se a obra foi registada com a declaração sôbre a titularidade do direito autoral de nominação ou do direito autoral de reprodução, ou de ambos, não há por onde se invocar o art. 651: o pseudônimo fêz-se transparente. (O editor, na espécie do art. 651, também defende o direito autoral de personalidade.)

2. ASSUNÇÃO DA AUTORIA. A assunção da autoria tem eficácia *ex tunc;* mas a respeito de quem não identificava o autor, pelo fato de não haver notoriedade, nem o Registro de que constasse a identificação. Por isso mesmo, se os herdeiros revelam o nome do autor, ainda que o não insiram na obra, o prazo começou de correr desde a morte dêle, e não da morte do editor, o que o incurta ou dilata conforme o autor morrer antes ou depois do editor.

§ 1.861. Contrato de elaboração de obra literária, científica ou artística e pretensão à execução 1. AÇÃO DE INADIMPLEMENTO. Se o que se obrigou àfeitura de obra literária, científica, ou artística, não o cumpre, tem o outro contraente a ação de inadimplemento. Não se pode obrigar alguém a fazer, salvo indiretamente. Há ação de preceito cominatório (Código de Processo Civil, art. 302, XII) e a de condenação, com a *actio judicati* do art. 998 do Código de Processo Civil. Nenhuma dificuldade, nenhum principio nôvo pode surgir; porque, não cumprindo a obrigação, ou deixando de cumpri-la pelo modo e no tempo devidos, responde o devedor por perdas e danos (Código Civil, art. 1.056). A despeito da clareza das situações, o vêzo de fazer literatura a propósito de questões que deviam ser tratadas com rigor científico, na dimensão jurídica, levou juristas e tribunais franceses a entender ser ilícito (1) o contrato que o Código Civil

brasileiro, art. 1.347, prevê: tratar-sela nada mais nada menos do que de condição potestativa da parte do devedor *(e.* g., G. HUARD, *TraiU*

de la Propriété inteilectueile, 1, 115; A. HuARD e MACK, *Rêpertoire,* 375; Tribunal Civil do Sena, 6 de dezembro de 1861). O absurdo ressaltou e foi repelido *(e.* g., Tribunal Comercial do Sena, 4 de junho de 1896; N. STOLFI, *Trait~ théorique et pratique de la Propriété littéra.ire et a.rtistique,* II, 259 5.; HENRI DEsBoIs, *te Droit d"auteur,* 553).

2. PRAZO DE GRAÇA. Algumas legislações prevêem o inadimplemento, com ou sem prazo para adimplir, após a citação. Mas é desnecessária regra jurídica especial, se não se quer criar o prazo de graça. Se o credor prefere, assiste-lhe a ação cominatória. Os arts. 878-880 (não o art. 881), 1.056, 1.058, 1.059-1.061 e 1.064

incidem; bem assim, o art. 1.092, □

1 a e alíneas, e o parágrafo único (resolução por inadimplemento). Com a resolução do contrato, por inadimplemento, tem o contraente, contra o que prometeu a obra, a pretensão à restituição do que foi pago como preço e a perdas e danos (sem razão, G. M. MICHAiELIDÊS-NOUAROS, *te Droit moral de i"auteur,* 192).

§ 1.862. Contrato de empreitada

1.EMPREITADA E OBRA INTELECTUAL. Se alguém fornece materiais a artista para que êsse execute obra, conforme o art. 1.287, tem-se o contrato de empreitada. O artista adquire, de qualquer modo, a propriedade da obra (arts. 62 e 614) e o direito autoral de exploração. Devido à precisa concepção brasileira, não cabe qualquer discussão, O empreiteiro não adquire o direito autoral de exploração senão quando a obra lhe fôr entregue; portanto, derivativamente. Mercê de tal precisão do direito brasileiro, evita-se, não só discussão, como também a a incoerência de se privar da resolução sôbre o acabamento da obra e sua publicação o artista, que dela se encarregou, o que feriria o direito autoral de personalidade. A transferência da propriedade da obra só se pode dar com a entrega (cf. PE. ALLF"ELD, *Das Urheberrecht,* 11 e 217; KURT RUNGE, *Urheber- und Verlagsrecht,* 482). Dificilmente pode o juiz, interpretando o contrato, entender que há empreitada ou contrato de obra em vez do contrato do art. 1.847, que, ainda que o cliente forneça materiais, é contrato de edição, inclusive em se tratando de nova edição, ou de acréscimos ou modernização.

2.PUBLICAÇÃO. O autor é quem decide sôbre o momento em que se há de considerar pronta a obra; mais ainda: em que pode ser entregue. Se ele entrega é porque decidiu que podia ser entregue. Permitiu a publicação.

Tal arbítrio no determinar o momento é irrenunciável; donde a ineficácia das cláusulas que o pré-excluam. Nem bastaria a pesse própria pelo contraente se não lha transferiu o autor.

Imaginemos que *a)* o autor se recusa a assinar a tela e entregá-la, dizendo-a inaceitável por êle-mesmo, devido a defeição independente do direito ao produto. incorpóreo do trabalho até à proteção autoral, com adaptações à particularidade da obra de arte, passando pela solução tortuosa, condenável, dos "quase-direitos de autor".

3.SOLUÇÕES POSSIVEIS. (a) A atitude radical negativa somente vê na fotografia especificação: o dono do material é o dono da espécie nova, ou o é o especificador, que trabalhou com material em parte seu (art. 611), ou, de boa fé, com material alheio (art. 612), ou, de boa fé ou de má fé, com material alheio, obteve fotografia que vale consideràvelmente mais do que a matéria-prima (arE 612, § 2.0). O art. 614 não incidiria, nem se poderia invocar qualquer dos arts. 649-678.

(b) As fotografias, para os que se põem na atitude radical positiva, são, em geral, tidas como obras de arte, sem se distinguirem o profissional e o amador, o fotógrafo com imaginação e talento e o fotógrafo bronco e automático, o trabalho instantâneo e o feito após estudos e experiências, o resultado de fácil obtenção e o difícil.

Abstrair-se-ia do elemento intelectual, criativo, o deslocar-se a especificação segundo o art. 611, ou segundo o art. 612, ou segundo o art. 612, § 2.0, para o art. 614, que remete ao art. 62, devendo-se invocar o regime dos arts. 649-673. Há jurisprudência francesa nesse sentido. ainda em 1914 (Tribunal Correcional do Sena, 6 de maiQ de 1897; Tribunal Civil do Sena, 20 de janeiro de 1899; Tribunal Correcional do Sena, 9 de janeiro de 1914).

O Código Civil brasileiro não se referiu à fotografia, mas deixou à doutrina definir, conforme o sistema jurídico, obra artística.

Na Convenção de Berna, revista em Bruxelas, art. 2, (1), fala-se, claramente, de "obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia" como espécie de "obras literárias e artísticas". Na Convenção de Washington, art. III, de obras fotográficas

e cinematográficas.

Na Convenção de Berna, até a revisão de Roma, as obras fotográficas não estavam incluidas na lista (exemplificativa) das obras protegidas. Na Conferência de Berlim (1908), apareceu o arE 8 (La présente Convention s‟applique aux wuvres photographiques et aux wuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie. Les pays de l‟Union sont tenus d‟en assurer la protection”), distinguindo-se do art. 2, (3), que mencionava as obras. Na revisão de Bruxelas (26 de junho de 1948, art. 2, (1), foi apenas dito: “A designação de “obras literárias e artísticas” abrange todas as produções no domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, tais como os livros, brochuras e outros escritos: as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; as obras dramáticas ou dramático-musicais; as obras coreográficas e as pantomimas, cuja execução cênica se fixa por escrito ou de qualquer outra maneira; as composições musicais, com ou sem palavras; as obras cinemato.. gráficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de escultura, de gravura e de litografia; as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustrações e as carts.s geográficas; os projetos, esboços e obras plásticas respeitantes à geografia, à topografia, à arquitetura ou às ciências”. Â desaparição do arE 3 foi expressiva.

(e)Na atitude intermédia, só se protege a fotografia que contém qualidades de trabalho de arte. A questão seria, preliminarmente, *questão de fato.* Mas alguns pretenderam outros critérios: seriam obras de arte os trabalhos dos profissionais, não os dos amadores e os instantâneos (Côrte de Paris, 24 de julho de 1934 e 12 de março de 1935; Tribunal Comercial do Sena, 19 de fevereiro de 1936). A própria COrte de Paris, a 6 de junho de 1934, reagiu, evitando tOda eliminação a *priori.* Outros querem que se aprecie o valor *artfstieo* (COrte djOrleans, 4 de fevereiro de 1925: “... par le goút, dont il a fait preuve dans le choix des visées, de l‟angle sous lequel il les a prises, du point au quel il s‟est placé, du degré d‟éclairage et des autres détalís complémentaires, M... a fait un travail personflel qu‟il a individualisé”). Outros exigem o trabalho pessoal, revelado na escolha da posição (Tribunal Civil do Sena, 31 de maio de 1944).

4.“DE IURE CONDITO”. Preliminarmente, para a solução do problema de técnica legislativa, é de levar-se em consideraçáó que não se trata de decidir se o fotógrafo tem pretensão a reproduzir e a negar que

outrem reproduza, sem seu consentimento, a fotografia que fêz, usando o seu *negativo,* ou refotografando-a. Trata-se de uso do que é seu, ou ato de concorrência desleal. O que está em causa é saber-se, por exempio, se, fazendo B a fotografia de A, sem lhe entregar o negativo, ou a quem ibo encomendou, pode A refotografá-Ia e distribuir as reproduções a seu líbito, inclusive vendendo-as. Então, toca-se o cerne do problema, que se parece com o dos fabricantes de discos e o das empresas de emissões radiofônicas.

No sistema jurídico brasileiro, a fotografia é protegida como a pintura e a escultura, sem se entrar na aprecíação do mérito. Os arts.. 614 e 62 são invocáveis.

O negativo já é objeto de proteção; não se precisa esperar a primeira cópia, o primeiro positivo. A fotografia de imagem animal ou humana, a de imagem vegetal, a de terras, a de objetos (inclusive de obras de arte, as técnicas e as científicas). as de acontecimentos e as fotografias puramente multiplicativas, todas, menos as últimas, protegidas. As fotografias-retratos ou se referem a pessoas ou a grupos. São fotografias multiplicativas as cópias fotostáticas e as microscópicas.

5.TITULARIDADE DOS DIREITOS AUTORAIS. O fotógrafo é que é o titular dos três direitos autorais, dos quais dois silo transferiveis, segundo os- princípios. Se o fotógrafo trabalha para outrem, ou como simples instrumento de empresa, desaparecendo a sua personalidade, titular das direitos autorais de personalidade, de nominação e de exploração é a empresa, 968-soa física ou jurídica (ei. VoxomIwn-EMmt-KIzIn,)JU *Gesetze, betreffend das Urkeberrecht,* ~ ed., 28).

Não se exige capacidade civil j,ara adquirir os direitos autorais. A fotografia obtida pelo louco é protegida.

6.CÓDIGO DO DIREITO. Só a fotógrafo ou titular do direito autoral pode utilizar a fotografia, multiplicando-a, divulgando-a. Não é protegido contra a atividade de outrem fato-. grafando o mesma objeta, a mesma paisagem, ou a mesma pessoa; o que se tutela é o resultado técnico objetivo, e não a escolha do motivo, au a espécie de pose, ou a colocação da luz. Contra a reprodução e o estresímento, sim; não, contra a caricatura e a paródia ou a citação paródica ou humorística.

As regras jurídicas sôbre alterações são as mesmas.

§ 1.878. Adaptações por processo artístico diferente

1.REÇOMPOSTÇÃO E DIREITOS AUTORAIS. Se alguém recompõe obra de outrem, de modo a dar-lhe expressão por Outra processo literário, ou artístico, coma se faz de drama ou poesia romance, ou de romance poesia ou drama, ou torna poema o drama, ou vice-versa, adquire direito autoral de personalidade e de nominação, mas o direita autoral de exploração depende do direito autoral de exploração que tem o autor da obra original ou primeira, ou dela e da outra ou outras que se interpunham *(e. g.,* se a peça teatral foi tirada de tradução de romance). Em si, a adaptação por outra processo literário ou artístico é atividade permitida, mas a consentimento do autor da obra primeira ou das obras primeira e segunda é indispensável à exploração .

2.DRAMATIZAÇÃO. A dramatização da narrativa, ou a transformação da abra coreográfica ou pantomimica em romance, novela, ou conto, ou vice-versa, são adaptações que se de tratar como as traduções, outras obras derivadas. Passa-se a mesmo com os arranjos musicais e as variações.

8.FILME. A filmagem também é atividade reprodutora, porém não adaptação. Quem filma apenas copia com outro meio de expressão. Para que a filmagem implique obra de arte, é preciso que tenha havido adaptação, como se tira de romance obra dramática e se filma a representação. A filmagem, em si, é só fotografia, a que se faz mister o assentimento do autor da obra filmada. Se o filme tem elemento que o tornem criação à parte, há, ao lado da filmagem, a *obra artistica de filme,* que se considera ato-fato jurídica, de que se irradiam direitos de personalidade, de nominação e de exploração. Mas o filme é obra compósita: há o manuscrita, que tem o seu autor; o cenário, que tem o seu autor; o autor da música, se o há; o diretor artístico.

§ 1.879. Obras cinematográficas

1. ARTES E COLABORAÇÃO DE AUTORES. A obra Cinematográfica exige a colaboração de pluralidade de autores e ajudantes, de gente que cria e de gente que auxilia, em complexidade funcional mais intensa que a do teatro e a da própria ópera. Há o enrêdo, que supõe autor literário; há, talvez, o texto sabre cenário, em que haja criação; há o cenarista; há, talvez, o compositor da música; há o diretor; há os

atôres. Surgem os cortes, as mudanças nos textos e no cenário, os aumentos e acentuações para efeito, os retoques, a adaptação das palavras e frases ao plano temporal e espacial da ação, ou vice-versa. Há as filmagens experimentais, a filmagem definitiva, as supressões e os aproveitamentos. E" inegável a convergência para um fim, o concêrto de atividades, sob estrita divisão do trabalho. Cada obra intelectual, intencionalmente feita parte integrante, perde muito de sua existência individual, pôsto que algumas ainda possam ter exploração separada, como a escrita e a música. A colaboração alcança intensidade quase fundente.

A obra cinematográfica é considerada obra de arte, transcendente às obras literárias, científicas e artísticas que se coligaram para a compor.

A obra cinematográfica é, de regra, obra em colaboração, do que advém co-autoria. Dificilmente se conceberia obra cinematográfica de um só autor (a mesma pessoa faria o escrito, a música, o cenário, a filmagem). Se alguém, a mais, dela participa, já dois são os co-autores.

Na técnica legislativa, pode-se pensar em regra jurídica segundo a qual se presumam co-autores os cenaristas, os cine-

-adaptadores do enrêdo, o diretor artístico (presunção *juria tantum),* Não a há no sistema jurídico brasileiro. E"

de repelir-se qualquer regra jurídica que faça co-autor, necessàriamente, o autor do escrito preexistente *(aliter,* já dissemos, o da cine-adaptação), O autor do escrito preexistente tem os seus direitos autorais exclusivos; concorre ele para a obra com o direito de exploração, com o *unta,* não com a obra teatral ou coreográfica. Digase o mesmo quanto ao compositor.

2.SE O PRODUTOR DO FILME É AUTOR OU CO-AUTOR. Atividades criadoras distintas convergem para a obra compósita do filme. Mas há o "produtor" do filme, o que dá ensejo *à* discussão: a) é o produtor o autor do filme, como que apagadas as obras de arte dos que tiveram o seu papel, ou b) há pluralidade de atividades criadoras, portanto co-autores, inclusive a

do produtor, ou e) há pluralidade de atividades criadoras, portanto co-autores, mas o produtor é como editor, e não como autor, salvo se toma parte na elaboração. Como em a), a Lei polonesa de 29 de março de 1926, art.

10, a Lei portuguêsa de 27 de maio de 1927, art. 85, a Lei russa de 8 de outubro de 1928 e a Lei de 18 de maio de 1937. Como em e), a Bélgica (COrte Suprema belga, 18 de fevereiro de 1941). *De iure condendo,* por a), E.

POUILLET *(TraiU théorique et pratique de La Propriété Littéraire et artiatique,* 141 s.), A. RUSZKOWSKI e alguns mais, iniciados por W. HoFFMANN *(Em deutsches Urkeberrecht.sgesetz,* Entwurf, 32 s.) e, ainda hoje, BOCUMER

-REITZ *(Der FiIm in Wirtschaft und Recht).* Como 10, EnTRAI! *(Der Kino‟matograph in seinen Rezieh.ungen zum Urkeberrecht, 66),* W. ÇOLDBAUM *(Urheberrecht und Urhebervertragsreckt,* § 2), E. ECKSTEIN

(Deutaches Film- und Kinorecht, 39) e outros escritores. Radicalmente contra o empresário ou produtor como autor, salvo se tem função artística ou científica ou literária sua, à parte ou em conjunto, é a opinião dominante (cf. E. REIMER, *Vergicichende Darstellung,* 11; KURT RUNGE, *Urheberrecht- und Verlagsrecht,* 268; E.

ULMER, *Urheber- und Verlagsrecht,* 130 5.; P. OLAGNIER, *Le Droit d‟auteur,* II, 272 s.; recentemente, O.

BECQUNT, *Les Droita des auteura en matiêre de cinéma,* § 49 s., como, antes, PAUL MAROTTE, CL.

MAYER e PIERRE Ponuza).

Se o produtor exerceu atividade criadora, de modo que seja titular do direito autoral de personalidade e do direito autoral de nominação (com os outros figurantes), *é* questão de fato. Se ocorrem os pressupostos do art.

650, ou, o que seria difícil acontecer, do art. 651, goza Me dos direitos de autor, sem que os percam os figurantes, conforme o art. 650, parágrafo único. Se os pressupostos do art. 653 se compõem, há co-produção e os co-autores são co-produtores. Não se pode dizer que o produtor *é* autor na medida em que os verdadeiros criadores artísticos da obra lhe transferiram seus direitos *(e. g.,* H. DEvILLEZ, *L‟Oeuvre cinéinatographique et la Propriété artistique,* 126), porque, ai, só se estaria a levar em conta o direito autoral de exploração e se confundiria “autor” e adquirente do direito autoral de exploração. TOda doutrina há de evitar erros tais.

No filme dito “do natural”, em que se apanham vistas, paisagens, cenas da vida das cidades ou dos campos, costumes de animais, ou

aspectos de plantas, o que faz o filme é dono, segundo os princípios que regem as fotografias, provàvelmente, o fotógrafo ou a pessoa, física ou jurídica, de que o fotógrafo é empregado.

3.SE OS INTÉRPRETES 810 CO-AUTORES DA OBRA CINEMATOCRÂFICA. Na execução da música, ou na representação da. obra teatral, não há recomposição, ou adaptação. Não se pode equiparar diz-se o ator, nem o cantor, nem o executor, ao diretor que põe em cena a obra cineniatográfica. Se eles se podem opor, acrescenta-se, à exploração do que representaram ou executaram, isso não diz respeito ao direito autoral oriundo da obra cinematográfica, mas ao direito decorrente do produto do trabalho no que não foi atribuído ao dono do filme.

No art. 14, alínea (1), da Convenção de Berna, revista em Bruxelas, enuncia-se: “Os autores de obras literárias científicas ou artísticas têm o direito exclusivo de autorizar: 1.0, a adaptação e reprodução cinematográficas dessas obras e a distribuição das obras assim adaptadas e reproduzidas; 2.0, a representação pública e a execução pública das obras assim adaptadas e reproduzidas”. Na alínea (2), acrescentou-se: “Sem prejuízo dos direitos do autor da obra adaptada ou reproduzida, a obra cinematográfica *é* protegida como obra original”.

Note-se que não se atribui direito de “autor” aos intérpretes, mas têm eles os direitos que resultam de sua criação como representação, sem lhes conferir pretensão a vedar a interpretação dos mesmos papéis por outros∼

salvo se lhes foi dada.

Alguns escritores puseram os artistas (atôres, executores musicais) entre os co-autores da obra cinematográfica *(e. g.,* PAUL MAROTFE, *Le Droit d*‟*auteur des wuvres ctnématographzques,* 69; H. DEVILLEZ, *L*‟*Oeuvre cinématographique et la Propriété artistique,* 138; LIANE LEHMAN, *Le Droit de l*‟*artiste sur san interprétatian,* 35). Argumenta-se, contra, que o direito que Oles adquirem com a execução ou representação é *outro* direito que o direito derivado da *obra,* se bem que sejam artistas. Se, *de lege lata,* ainda não se regulou e se protegeu suficientemente o trabalho do ator, do músico e do cantor, é outra questão: em parte deriva de deficiente estudo científico da produção representacional ou execucional; em parte, *à* resistência à concepção do incorpóreo como abjeto de direito real.

O direito do autor quanto à representação é direito ao produto do trabalho intelectual. Nêle põe o ator ou o executor ou o cantor muito da sua personalidade, do seu eu, de modo que há direito de personalidade, que se há de proteger, e direito de nominação, similar ao direito de nominação, que têm os autores, *se bem que não se tenha como de direito de "autor",* isto é, direito sôbre a mesma coisa incorpórea. Nem se pode chegar a êsse ponto, na sistemática jurídica. Se C apanha o recitativo da poesia de A, por B, e o apresenta *à* venda, em disco, como sua a poesia e recitada por êle, O ofende direito autoral de personalidade, direito autoral de nominação e direito autoral de exploração de A e direito de personalidade, direito de nominação e direito de exploração do trabalho de B. *Não nos esqueçamos que B tem direito* a *verdade,* que é direito de personalidade (Tomo VII, §

736). tQue adjetivo se há de pospor a "direito", para se caracterizar o direito de personalidade, de nominação e de exploração, que têm os intérpretes? Ao tradutor permitiu-se chamar aos seus direitos direitos "autorais". Ao músico, que executa, ao cantor, que emprega a própria voz, ao ator, que representa com gestos e voz, não se pode negar que tenha direito de igual natureza, se bem que a lei não lhe tivesse dedicado regra jurídica como a do art. 652, concernente às traduções. O direito interpretacional de personalidade não se lhe pode negar: quem repetir o que o ator interpretou, a ponto de atingir a personalidade dêle, ofende-lhe a personalidade, exatamente no que interpretou; quem der o próprio nome ou de outrem a disco que reproduz a voz de A, ofende-lhe direito interpretacional de personalidade e direito interpretacional de nominação. O intérprete, se não é autor, é criador.

Está para o autor como o tradutor. Ofende-se-lhe, outrossim, o direito interpretacional de exploração.

Os titulares do direito autoral de exploração do filme não podem cortar o papel do ator, ou o trecho em que o músico ou os músicos tocam, ou em que o cantor canta, para o enxertar noutro filme, ou pôr em disco, ou radiodifundir. Se o fazem, ofendem o direito interpretacional de exploração. Se, além disso, mudam o nome de quem representa, toca ou canta, ofendem o direito interpretacional de nominação. Se lhe alteram movimentos, gestos, voz ou execução *(e. g.,* intercalando trechos de outrem), ofendem-lhe o direito interpretacional de personalidade.

Desde que se ultima a obra cinematográfica e entra no mundo jurídico como objeto de direito autoral, os intérpretes, cujas execuções ou

representações se inseriram nela como partes integrantes, não são titulares dos direitos interpretacionais de personalidade, de nominação e de exploração, mas co-titulares dos direitos autorais de personalidade, de nominação e de exploração, *quanto á obra cinematográfica.* Conseqüências práticas: *a)* se alguma empresa exploradora de exibição de filmes introduz canção que não estava no filme, ou cena que não fOra inserta, a ofensa é a qualquer dos co-autores, e não só a quem cantou, e aos atOres (a obra cinematográfica é identificada em extensão e qualidade das partes integrantes); *b)* a substituição de alguma frase, que ofenda o direito interpretacional de algum ator, ou o direito autoral do autor do drama, ofende a todos os co-autores da obra cinematográfica.

São co-autores da obra cinematográfica todos os que colaboraram na criação intelectual do filme, no que ela mesma se fêz "obra". Ninguém se pode considerar autor único da obra cinematográfica. Não importa se são salariados, ou não, os colaboradores; nem a invocabilidade por eles da lei sObre acidentes no trabalho, ou da legislação do trabalho, ou das regras jurídicas de locação de serviços. Trata-se de relações jurídicas diferentes.

4.SE É CO-AUTOR DA OBRA CINEMÀTOGRAFICA O AUTOR DO ENRÉDO OU ASSUNTO. O que adapta o romance ao teatro não colabora com o autor do romance: não se podem invocar a respeito dêle regras jurídicas como as do art. 650 e parágrafo único, ou as dos arts. 653 e 654; mas sim as do art. 665:

"E" igualmente necessária e produz os mesmos efeitos da permissão de que trata o artigo antecedente", referindo-se *à* feitura de compêndio ou resumo, "a licença do autor da obra primitiva a outrem, para de um romance extrair peça teatral, reduzir a verso obra em prosa, e vice-versa, ou dela desenvolver os episódios, o assunto e o plano geral". A representação é da peça teatral, preexistente ou extraida, a Dá-se o mesmo a respeito do que fêz o escrito adaptado ao cinema? a A adaptação ao cinema faz do escrito parte integrante da obra cinematográfica, ou na obra cinematográfica há apenas representação da versão cinematográfica? Temos, ai, questão precisa, que há de ser resolvida com clareza, para que possamos compreender o sistema jurídico.

Adaptação ao teatro não é adaptação ao cinema. A peça teatral pode ser fiel e integralmente representada por diferentes elencos, sem se precisar de readaptação. A adaptação ao cinema é só para determinado filme, que se projeta, ou não no é. Surge a *quaestio facti.*

Se a cine-adaptação dá originalidade ao filme que outra cine-adaptação não daria e nova utilização do escrito cinematográfico importaria em plágio da obra cinematográfica, não se pode negar ao autor dêle ser co-autor da obra cinematográfica, pois o escrito passou a ser parte integrante da obra cinematográfica. Não se pode, a *priori,* dizer a) que o autor do escrito cinematográfico que, de qualquer modo, tem os seus direitos autorais segundo o art. 665 não é co-autor da obra cinematográfica, ou *b)* que necessariamente o é. No sentido de *a),* PAUL MAEOTTE *(De l"Áp7plication des Droita d"auteurs auz wuvres cinérnatograyhiquea et cinépkoniques,* 47), H. DEvILLEZ *(L"Oeuvre cinérnatographique et la Pro~iété artietique,* 129) e DENISE RAIGUEL. Ao excesso oposto vai O Projeto francês de 1947, mas, ainda assim, em regra de presunçâo (art. 20), mesmo se preexistente a obra originária (art. 20, alínea (2).

Tem-se de descer ao exame dos casos concretos: se a adaptação *4,* de modo objetivo, somente para aquele filme, o escrito faz-se parte integrante e os direitos autorais são os de co-autor; se a adaptação *é* utilizável em outros filmes, objetivamente, o escrito, em si, não se faz parte integrante, pois apenas a *execução* é que entra na obra cinematográfica.

Se sObre obra teatral, ou cenário, se obteve adaptação, que se tornou parte integrante da obra cinematográfica, não se pode pensar em direito autoral exclusivo sObre a adaptação e em co-autoria: o autor da obra teatral ou do cenário tem os seus direitos autorais quanto a ela (de personalidade, de nominação e de exploração), e êle ou quem conseguiu a cine-adaptação tem os direitos co-autorais, que recaem na obra cinematográfica, e não na parte integrante. Não há direito exclusivo sObre parte Integrante. Na ópera, não há propriedade artística *do todo,* como se dá na obra cinematográfica; nunca se passou do conceito de comunhão *pro diviso.*

Quem se pretende titular único dos direitos autorais sObre o trabalho ou obra com que entrou para a obra cinematográfica não pode pretender ser co-autor dessa; ou vice-versa. Ou a obra cinematográfica absorve a outra, ou apenas a execução, ou a representação.

Na Lei argentina de 26 de setembro de 1933, art. 20, só se consideram co-autores da obra cinematográfica o cenarista, o compositor e o produtor, o que revela a influência da legislação italiana hoje revogada. Na Lei italiana de 22 de abril de 1941, art. 44, acrescentaram-se àqueles o autor do assunto ou enrêdo e o diretor artístico, eliminando-se o produtor. Nenhuma enumeração pode ser exaustiva, se bem que, *de iure condendo,* se deva evitar a apreciação do

mérito pelo juiz. O que importa é a determinação do que intelectualmente se inseriu na obra, pois que essa é "protegida como obra original" (Convenção de Berna, art. 14, (2); Convenção de Washington, art. ~ 1), ainda que tenha sido excepcional, devido a circunstâncias, a participação de pessoa tida por ajudante ou instrumento.

5.SE O CENARISTA É 00-AUTOR DA OBRA CINEMATOGRÁFICA.

O problema do autor do cenário é o mesmo do autor do enrêdo, razão por que de certo modo já o versámos. Ou êle adquire direitos autorais sObre o cenário, ou os adquire em comunhão na obra cinematográfica. Também aqui há o cenário preexistente, sObre o qual se faz adaptação, ou que se utiliza ou se insere como tal na obra, ou não no há e o cenário, que que cria, é para o filme como parte integrante dêle, ou para ser utilizado nêle. Não se pode dizer que o cenarista seja sempre co-autor da obra cinematográfica (cp. P. HURET, *Droit d"auteur et cin.éma,* 55). Pode ter entrado para a obra cinematográfica sOmente a utilização, o *usus,* de jeito que seria absurdo pensar-se em cenário parte integrante da obra cinematográfica.

6.SE OPERADOR (FoTocidríco) É Co-AUTOR DA OBRA CINEMATOGRÁFICA. O operador ou se há de considerar como fotágraf o e como tal titular de direitos autorais, segundo os principios que regem a propriedade intelectual da fotografia, ou se tem como co-autor da obra cinematográfica, pela inserção da fotografia, da filmagem, na obra cinematográfica, como parte integrante. Também aqui não é possível resposta *a priori.* Deve-se repelir o critério que distingue as duas espécies segundo há, ou não há iniciativa excepcional *(e g.,* HENRI DESBOIS, *Le Droit d"auteur.* 289). Argumenta-se que os seus direitos se restringem às fotografias. Exatamente, quanto às fotografias, de regra não lhe ficam direitos, nem, sequer, lhe nascem. Não se pode comparar o filmador com o copista do escritor. E" autor da obra de arte, que se insere, ou não, na obra cinematográfica, como parte integrante. Ou sOmente tem os direitos autorais de fotógrafo, ou os direitos co-autorais da obra cinematográfica. Não há terceira solução, salvo se se discrimina, objetivamente, o que é de autoria exclusiva e o que é de co-autoria. De regra, há co-autoria, e não autoria. Naturalmente, estamos a cogitar das espécies em que o fotógrafo não é mero instrumento de algum co-autor ou do produtor; porque então não lhe nasceria direito autoral sObre a fotografia, nem, *a fortiori,* sObre a obra cinematográfica: o filme seria parte integrante sem ter determinado

co-autoria.

7.SE O DIRETOR ARTÍSTICO, OU, SIMPLESMENTE, DIRETOR, É CO-AUTOR DA OBRA CINEMATOGRÁFICA. Chama-se diretor artístico, "metteur en scêne", "Filmeregisseur", aliás mais do que

"Búhnenregisseur", que somente rege o acessório (KURT RUNGE, *Urheber- und Verlagsrecht,* 266), à pessoa que dirige a obra cinematográfica até a inteira realização, intervindo na criação intelectual, que não consiste em simples escolha de intérpretes e em cuidados jurídicos e econômicos, ou em estimulos, ajustes e apaziguamentos A Lei italiana de 22 de abril de 1941, art. 44, pôs o diretor, sempre, como co-autor. Isso é o que mais acontece e quase sempre acontece, o que permitiria, *de lege .ferenda,* pensar-se em regra jurídica de presunção legal, porém não justificaria a regra jurídica cogente.

Se o diretor *monta* o filme, isto é, lhe dá a forma última, cortando, escolhendo, concatenando, é, necessAriamente, co-autor do filme.

8.PESSOAS AUxILIARES. O costureiro, o decorador e outros criadores artísticos são autores do que fizeram, ainda quando alienem a espécie nova, que criaram, e cedam o direito autoral de exploração. Não são co-autores da obra cinematográfica, porque o que deles entrou como parte integrante da obra foi a *nova species,* não o bem intelectual. Salvo se a obra cinematográfica, por seu assunto, exige que se crie para ela e sOmente para ela a veste ou a decoração, porque, então, não surgem os direitos autorais exclusivos e provâvelmente surgem os direitos co-autorais na obra cinematográfica.

9. TRADUÇõES. A operação de tradução das palavras para a exibição das obras cinematográficas noutro país é adaptação parcial. Ou se faz por simples dísticos, ou por vozes dos duplicadores glóticos, invisíveis, a fim de que se lhes registem as vozes enquanto se passa o filme. São tradutores orais, mas a tradução, que fazem, nem sempre tem a substantividade das traduções do art. 652, nem a dos que traduziram e extrairam o cine-enrêdo para se fazer a obra cinematográfica: se adquirirem direitos autorais, silo exclusivos sObre o que traduziram; se não os adquirem, ou é porque não se podem considerar tradutores segundo o art. 652, devido a terem sido meros empregados sem realização de obra, ou porque se inseriram na obra as traduções como

partes integrantes e excepcional co-autoria *(e. g.,* a inserção é para caracterizar personagem estrangeira, que fala a sua língua, tendo-se, então, o problema do *ator vocal,* que se resolve como os dos atOres).

10.CINEMATOGRAFIA. DO NATURAL OU DOCUMENTARIA. Se apenas se apanha a natureza, ou algum documento, ou fato, ou sucessão de fatos, contínua ou não, a cinematografia quase se reduz ou se reduz a fotografia dos movimentos, ou em movimento (aqui, o operador é que se desloca) . Aqui, mais se documenta ou informa do que se enforma. Donde surgirem os juristas que a pretendem classificar *com* as fotografias, e não *com* as obras cinematográficas em que é elemento primacial a intelectualidade, e os outros que a querem assimilar aos *fatos diversos,* as *noticias* (art. 666, II). A simplicidade da cinematografia documentaria ou informativa não a deve desnaturar

em fotografia: de ordinário, há mais . do que filmagem, e a questão de se saber se só se fêz filme, ou se se compôs obra cinematográfica, é questão da fato. O critério que se adotara, para só se proteger a obra cinematográfica que tivesse "caráter pessoal e original" (Convenção de Berna, art. 14, (2), ao tempo do texto de Berlim), foi corrigido, no sentido de só se proteger a obra a que se houvesse dado "caráter original" (Roma, 1928) ; mas afinal pOsto inteiramente de lado em 1948 (Bruxelas): "Sem prejuízo dos direitos do autor da obra adaptada ou reproduzida, a obra cinematográfica é protegida como obra original". O relator geral da Conferência de Bruxelas frisou ter-se recusado, por proposição da delegação da Grã-Bretanha, apoiada pela França, qualquer discriminação, para se tratarem tOdas as produções cinematográficas em pé de igualdade ("sur un pied d"égalité, sans établir de discrimination quelconque tant en ce qui concerne la nature que la durée de la protection").

§ 1.880. Fonografia e radiodifusão

1. DISTINÇÃO BÁSICA. Enquanto a cinematografia obtém ser obra artístico-literária, ou artístico-científica à parte, ou, até artístico-científico-literária, a fonografia e a radiodifusão são apenas modos de exploração de outra obra literária, artística ou científica, ou de obra em comum, como a ópera ou a obra cinematográfica.

Faltam caracteres transcendentes, que lhe dêem existência intelectual própria.

Radiocomunicação é a transmissão, sem fio, de escritos, signos, sinais,

imagens ou sons de qualquer natureza, por meio de ondas hertzianas. Radiodifusão é a radiocomunicação de sons ou imagens destinada a ser livremente recebida pelo público (Decreto n. 21.111, de 1 de março de 1932) . No Decreto n. 29.783, de 19 de julho de 1951, diz o art. 1.0: “Consideram-se de radiodifusão, para os efeitos dêste Decreto, os serviços de radiocomunicação que se destinam a ser recebidos diretamente pelo público em geral, por meio de emissões sonoras, de televisão, de fac-simile, ou por outros gêneros de emissão” (cf. Convenção Interamericana de Radiocomunicações de Havana, 13 de dezembro de 1987; Decreto-lei n. 1.435, de 20 de julho de 1939; Decreto n. 5.040, de 20 de dezembro de 1939).

Há radiodifusão desde que se emite, ainda que ninguém venha a captar o que se difunde. A recepção é utilização pelo público.

Na exposição que se vai seguir, o que nos importa é o sistema jurídico brasileiro; e só nos interessam os sistemas jurídicos interestatais, no que tem de incidir a respeito de fatos e obras que tenham, no Brasil, de ser regidos por aqueles. A mistura de *jus conditum* e de *jus condendum,* com que se tecem ou manipulam são os termos certas obras sobre direito autoral perturba o çonhecimento do direito: têm-se de ouvir os argumentos *de lege .ferenda* dos autores, porque eles, que têm a missão de interpretar leis, não gostam dessas, e mais estão atentos ao que pensou o deputado belga, alemão ou francês B, ou o russo soviético ou o russo expatriado C.

Os atOres, músicos, dançarmos, cantores e mais intérpretes têm direito autoral de exploração, razão por que têm de ser consentidas por eles: a) a filmagem, a gravação, a radiodifusão e mais reproduções do que fizeram; lO a comunicação pública por alto-falante ou qualquer instrumento semelhante, transmissor de sinais, sons ou imagens; o) a radiodifusão do que alguma empresa fêz representar ou executar ou radiodifundir (radiodifusão de segunda mão, ou de outra mão) ; *d)* a gravação ou filmagem do que fof radiodifundido.

O direito autoral de exploração compreende: o depender da vontade do artista a exploração radiodifusiva por outrem;

o poder o próprio intérprete explorar o que fêz; a estipulação de restringibilidade espacial ou temporal da exploração. A exploração só em ondas largas é com restrição no espaço.

2.NÃO HÁ RADIODIFUSAO SEM PUBLICIDADE. O art. 657

sOmente permite a execução musical, ou córeo-musical, ou a representação teatral, sem se precisar de consentimento do autor, que publicou a obra, se a audição não é retribuida. O art. 657 supõe execução ou representação *localizada,* finita no espaço *(verbis* "onde quer que a sua audição não fOr retribuida"). No suporte fáctice do art. 657 não há qualquer alusão à radiodifusão, primeiro, porque o Código Civil foi promulgado em 1916; segundo, porque só em 1920 se teve, no mundo, concêrto transmitido pelo rádio.

A radiodifusão, por ser incontrolável a recepção por imensas massas humanas, faz-se retribuir indiretamente: não há radiodifusão gratuita, porque as empresas têm de acarretar com enormes despesas e a gratuidade seria ruinosa. Dai ter-se de considerar onerosa qualquer radiodifusão, sObre ser de atender-se a que o art. 657 supóe intimidade, o que não se poderia dar com a radiodifusão. Isso de modo nenhum justifica que, a pretexto de levar-se em conta o fato nOvo da radiodifusão, se solape o art. 657, que se redigiu para a execução musical e a representação teatral, *acertadamente.* Mais uma vez repitamos o que neste *Tratado* tantas vêzes se enuncia: o que mais importa é que explicitemos o sistema jurídico brasileiro.

3.ExPLORAÇÃO PELA RADIODIFUSÃO. Tem-se discutido se a radiodifusão é edição, execução ou representação. A confusão começa do primeiro exame do problema, porque se omite o preparativo da radiodifusão. Se se fêz disco ou filme fônico, editou-se a música ou o escrito: a irradiação difunde a utilização do disco ou do filme; há radiodifusão da execução ou da representação do que foi editado. Se foi lida a peça teatral, ou a conferência, ou tocada a música, ou cantada a ária, ou executada a peça coreográfica, e difundida, houve execução ou representação *mais* radiodifusão. A radiodifusão é *plus;* não se pode reduzir à representação, ou à execução musical, ou ao recitativo, ou à execução coreográfica, ou dramático-musical, ou outro qualquer modo de se explorar a obra de arte; é exploração especial, pela irradiação. De modo que é perder tempo discutir-se se a radiodifusão é execução ou representação ou edição. A parecença com a execução musical, ou com a representação, apaga-se quando se presta atenção à expansão da radiodifusão que vai até onde não se sabe quem recebe; a parecença com a edição perde importância quando se nota que não há multiplicação em obra, que dure: o que foi irradiado passa, após a irradiação, como se dá com a representação teatral e - a execução musical ou coreográfica. A radiodifusão do que se pôs em disco ou filme fônico, ou de imagens, não é representação, nem execução, nem edição; é algo de nOvo, de irredutível, é radiodifusão, é divulgação especifica do que se representa, se executa, ou se recita. A larga e indiscriminada propagação do que é

radiodifundido faz *pública,* em qualquer caso, a radiodifusão. Não há o *lugar* onde ela se passa; o que se passa em determinado lugar é a *emissão.* E" indiferente, para ela, ser particular ou ser público o lugar de recepção: no mais íntimo recanto do lar, o quarto de dormir, no armário-cofre, onde quer que seja, a radiodifusão *publica.* Para ela, onde há receptor há público. Por isso mesmo, é erro dizer-se que a intimidade do lar escapa ao contrôle do titular do direito autoral. A difusão do que precisa de consentimento do autor para ser difundido começa com a emissão. Qualquer discriminação entre os receptores seria contraditória: a difusão já se deu. Por outro lado, ela divulga o que é Intimo: a irradiação do que estou a responder, à mesa de trabalho, ao repórter, é divulgação; e divulgação é a irradiação do que estão a tocar ou representar, na intimidade, alguns amigos: ainda que a execução musical ou a representação seja gratuita, a irradiação não no é, porque o pagamento à radiodifusora é, de regra, indireto.

4.AUTORES £ TUTELA DO DIREITO AUTORAL DE ExPLORAÇÃO.

A Convenção de Berna, art. 11 *bis,* alínea (1), após a revisão de Bruxelas, em 1948, estatuiu que "os autores de obras literárias e artísticas gozam do direito exclusivo de autorizar: l.~ a radiodifusão das suas obras ou a comunicação pública dessas obras por outro qualquer meio que sirva para difundir sem fios os sinais, os sons ou as imagens; 2.0 qualquer comunicação pública, quer por fios, quer sem fios, da obra radiodifundida, quando essa comunicação é feita por outro organismo que não o da origem; 3~O a comunicação pública, por alto-falantes, ou por qualquer outro instrumento análogo, transmissor de sinais, de sons ou de imagens da obra difundida". A generalidade com que se concebeu o art. 649 do Código Civil já em 1916 incluia qualquer espécie de reprodução, humana ou mecânica. A Convenção de Washington, art. II, depois de declarar o direito autoral de reprodução, disse: "A utilização da obra poderá fazer-se, segundo sua natureza, por qualquer dos seguintes meios ou dos que no futuro se conhecerem: e) Difundi-la por meio da fotografia, televisão, radiodifusão, ou por qualquer outro meio presentemente conhecido, ou que venha a ser futuramente inventado e que sirva para a reprodução de simbolos, sons ou imagens". Nem no Código Civil, nem na Convenção de Berna, nem na de Washington se falou de audição,

visão, percepção ou recepção; o que importa é a *reprodução.* As declarações que se fizeram no plano internacional *(e. g.,* 1.0 Congresso Internacional Jurídico de Telegrafia sem fio, em Paris, 1925, e Congresso da Confederação Internacional dos Trabalhadores Intelectuais, na Haia, 1929) apenas explicitavam o que o intérprete fêz

ao texto brasileiro de 1916. A Lei n. 5.492, de 16 de julho de 1928, art. 26, determinou que se aplicassem "a todas as composições musicais e peças de teatro, executadas, representadas ou transmitidas pela radiotelefonia, com intuito de lucro, em reUniões públicas, as disposições do art. 2.0 e seguintes" da Lei n.

4.790, de 2 de janeiro de 1924.

A alusão à publicidade e à onerosidade *ainda* podia entender-se àquela época, porque não se havia percebido suficientemente a diferença entre a publicação ordinária e a difusão. No art. 35, § 1.0, do Decreto n. 21.111, de 1 de março de 1932, estatuiu-se que "a irradiação de quaisquer assuntos ou trabalhos, já divulgados ou não por outro meio, deverá respeitar os direitos autorais".

5.RADIoDIFUSÃO DE MÚSICA E ExECUÇÃO MUSICAL. È preciso insistirmos em que a radiodifusão de música não é execução. Execução já houve, ou está havendo; a radiodifusão é *plus* e *postertus.* Tão-pouco é representação a televisão. Representação já houve, ou está havendo; a radiodifusão é *pius* e *poaterius.* Ali, há nova reprodução acústica; aqui, nova reprodução óptica.

O que importa é a reprodução difusional. Não a recepção. Porque radiodifundir é espalhar, é pôr ao alcance de todos a reprodução.

Se o receptor retransmite, difusivamente, há nova radiodifusão. Se comunica publicamente, por alto-falante, ou por outro instrumento semelhante, transmissor de sinais, de sons ou de imagens, a obra radiodifundida, utiliza para além dos seus fins imediatos a radiodifusão, como quem pusesse cano para trazer para o seu terreno a água do vizinho. Daí a regra jurídica do Srt. 11 *bis,* alínea (1), 3?, da Convenção de Berna, revista em Bruxelas: "a comunicação pública, por alto-falantes, ou por qualquer outro instrumento análogo, transmissor de sinais, de sons ou de imagens, da obra radiodifundida". Não se proibiu a comunicação por alto-falante, ou outro instrumento, na intimidade; proibiu-se em público. Porque, à diferença do que se passa com a radiodifusão, a comunicação por alto-falante ou instrumento semelhante é *restringivel espacialmente,* localizável. No direito brasileiro, a analogia tira do art. 657 que precisa de consentimento do autor e da radiodifusora, titulares de direitos autorais diferentes, o dono de alto-falante, ou de instrumento semelhante, em *recinto* em que se pague a audição ou visão.

6.INTÉRPRETES E RADIODIFUSIO. O primeiro cuidado que se há de

ter no trato do problema dos direitos interpretacionais de exploração (músicos, cantores, dançarmos, atOres, recitadores) é o de se distinguir da exploração em obra cinematográfica a exploração em radiodifusão: a radiodifusão é divulgação, não é "obra"; não há "obra radiodifusiva", radioauditiva ou televisional. O segundo cuidado é o de não se confundir com a irradiação a representação teatral, ou a execução musical, ou dramático-musical. A empresa radiodifusora é como o editor do livro; não é como o diretor artístico do filme e mais co-participantes da obra cinematográfica.

Obra, *opus,* se houve, antecedeu conceptualmente, pelo menos à radiodifusão. Quem radiodifunde não precisa de mais do que de adquirir o direito autoral de exploração *radiodifueiva,* que é um daqueles direitos em que se debulha o direito autoral de exploração, devido à divisibilidade do seu objeto. Não há, para a radiodifusão, os problemas da co-autoria; êsses problemas, se os houve, foram anteriores à radiodifusão.

O intérprete não é co-autor da radiodifusão, como o dançarino e a dançarina que são fotografados não são co-autores da fotografia. O intérprete tem os direitos interpretacionais de personalidade, de nominação e de exploração, podendo-se pensar em direito de apor nome à coisa (minha interpretação A, minha interpretação B).

Os direitos dos intérpretes são direitos absolutos, só referentes à interpretação que deram; portanto, sem se pré-

excluir a interpretação por outrem, desde que não seja a *mesma.* Criam eles a interpretação, como o tradutor cria a tradução. Se a empresa radiodifusora apanha a representação teatral, ou a dança, e a reproduz na televisão, sem que os atOres ou as dançarinas hajam consentido (consentir na exploração da representação teatral ou na exploração da dança não é consentir na radiodifusão), têm eles pretensão e ação contra a emprésa radiodifusora, que infringiu o direito do autor da peça dramática ou coreográfica e o direito interpretacional dos atOres ou dançarmos, ainda se consentiu na radiodifusão a empresa teatral ou de danças.

Alguns juristas querem que se façam leis para se proteger a interpretação. *A interpretação já é protegida.*

Ninguém pode ser forçado a representar, dançar, ou tocar. Ninguém, que só se obrigou a representar, dançar, ou tocar, e representou, dançou, ou tocou, para empresa teatral, coreográfica ou musical, não *alienou* o direito à radiodifusão da representação teatral, ou

coreográfica, ou da execução musical. O objeto do direito interpretacional dos atOres, cantores, dançarmos e músicos é *divisivel* e divisível o direito.

Os intérpretes têm o direito autoral de personalidade, conforme já se mostrou (§ 1.878, 3). Têm o de nominação. Quem diz que vai bailar O e baila, na televisão, B, ofende o direito autoral de personalidade de O e os direitos autorais de personalidade e de nominação de B: a ofensa a C é ao direito ao nome (personalidade) e à exploração do prestigio do nome.

A aposição do nome do intérprete só se pode dar com o seu consentimento. Na radiodifusão, que é *plus* e *posterius* em relação à representação ou execução, tem de ser posterior àquela ou essa; se foi anterior, trata-se de consentimento *condicional* (se a representação ou execução for objetivamente satisfatória). Os que têm o consentimento para a radiodifusão como revogável confundem revogação e condição, a *revocatio* e a c *ondicio.*

Os intérpretes podem opor-se às alterações e cortes, que atinjam o papel que desempenharam, segundo os princípios que regem as alterações e cortes e dentro das regras usuais do teatro, da coreografia e da execução musical, que não coincidem.

Se o pré-contrato ou o contrato com os intérpretes atribuiu A empresa de teatro, coreografia, canto ou música a exploração por si, ou por outrem, da radiodifusão, é *questão de fato.* Se não se incluiu na outorga o poder de difusão, não há por onde indagar-se, *in casu,* se há "prejuízo grave e injusto aos seus interesses artísticos", como se diz na Lei colombiana n. 86, de 26 de dezembro de 1946, art. 43: trata-se de direito absoluto, não se podendo investigar culpa, se não se invocou o art. 159; e só exigindo o legitimo interesse, segundo o conceito do art. 76 do Código Civil (Tomos II, § 185, 5; V, § 625; VI, § 706, 1; VII, § 737, 748, 3, 9, e 768, 3; IX, § 970, 2; XIII, § 1.450, 1).

Se a radiodifusão se fêz sem que houvesse o consentimento do intérprete, o ato ilícito absoluto ocorreu. Se a legislação prevê tabela de remunerações em caso de radiodifusão de discos, ou de filmes, ou outros meios de edição, não se pode entender que tal uso seja lícito se não cabe invocação do art. 657, com a inteligência que se lhe há de dar em se tratando de radiodifusão.

A pretensão a que se lhe declare o nome é derivada do direito interpretacional de nominação; porque se há de dar o nome do ator, cantor, dançarino ou músico ao que êle *fêz.*

7.REMUNERAÇÃO E RADIOFUSÃO. A respeito da radiodifusão, há o *principio da retribuição indireta da radiodifusão.* As empresas, pela enorme divulgação que tem a radiodifusão, quer de sons quer de imagens, podem exigir a quem deseje anunciar, informar, sugerir ou simplesmente publicar (comunicações de conhecimento, de vontade ou de sentimento, convites, provocações, avisos volitivos, etc.) a contraprestação indireta, isto é, por outrem que o beneficiado pela prestação. A radiodifusão gratuita nio é inconcebível; mas seria

extremamente dispendiosa, e só o Estado, ou alguma fundação de grandes haveres poderia sustentá-la. Daí o *principio da retribuição indireta da radiodifusão.* O principio não é absoluto: pode o interessado alegar e provar (o ônus é seu) que não recebe qualquer retribuição direta ou indiretQ. Por exemplo: A bens que possam manter a radiodifusão gratuita das melhores canções patrióticas do ano, semanalmente. Se a fundação radiodifusora não recebe qualquer pagamento por anúncios, convite ou quaisquer outras divulgações, a irradiação é gratuita, e os autores das canções patrióticas não podem exigir que tenham o seu consentimento se as publicaram, salvo se, na publicação, se reservaram tal faculdade de vedar a difusão não-consentida. O art.

657 do Código Civil e o art. 2.0 da Lei n. 4.790, de 2 de janeiro de 1924, são i *us dispositivum.* A 6.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal *(D. da J.* de 8 de dezembro de 1948, 8.301) teve ensejo de aplicar o art. 657 a certa fundação, invocando o Decreto-lei n. 7.381, de 18 de março de 1945. Todavia, observemos, em geral, a) que o ser de utilidade pública não imuniza a fundação à incidência das regras jurídicas sôbre direito autoral, nem o Estado se pode tornar, por lei, imune (infringiria o art. 141, § 16, da Constituição de 1946), b) que as regras jurídicas sôbre censura nada têm com o direito autoral, o) que a inexistência de retribuição indireta é questão de fato (a fundação sem fins de lucros pode estar a admitir anúncios, convites e mais divulgações, retributivamente).

Não há distinguirem-se as irradiações originárias (do executado ou representado) e as secundárias (do filme ou do disco).

A Lei n. 5.492, de 16 de julho de 1928, no art. 26, estabeleceu: "As disposições do art. 2º e seguintes do Decreto n. 4.790, de 2 de janeiro de 1924" aliás, Lei n. 4.790 "aplicam-se a -tOdas as composições musicais e peças de teatro, executadas, representadas ou transmitidas pela rádio-telefonia, com intuito de lucro, em reuniões públicas". No parágrafo único: "Consideram-se realizadas com intuito de lucro quaisquer audições musicais, representações artísticas ou difusões rádio-telefônicas em que os músicos, executantes ou transmitentes tenham retribuição pelo trabalho" (idem, o Decreto n. 18.527, de 10 de dezembro de 1928, art.

47). Cumpre, porém, advertir-se em que:

a) a Lei n. 5.492, de 16 de julho de 1928, só se refere a *empresa de diversões,* de modo que o tratar-se de empresa de diversões é elemento *necessário* do suporte fáctico das regras jurídicas do art. 26 e seu

parágrafo único da mesma lei; *b)* a Lei nº. 4.790, de 2 de janeiro de 1924, arts. 2.o~8.o, foi mencionada para explicitude, uma vez que se trata de lei geral; *c)* o Decreto n. 18.527, de 10 de dezembro de 1928, art. 47, também só se há de invocar a respeito de *empresas de diversões.* Fora daí, não há raciocinar-se com o art. 26 e seu parágrafo único da Lei n. 5.492, nem com o art. 47 do Decreto n. 18.527.

8.APROvEITAMENTO PÓS-RECEPCIONAL. Se alguém, em vez de apenas receber a radiodifusão, a capta e grava, ou filma, há aproveitamento pós-recepcional, de modo que, para isso, é preciso consentimento do autor, ou co-autores, dos que têm direitos interpretacionais e da radiodifusora. Se se grava, ou refilma, para transmissão radiodifusora, para a radiodifusão se exigem os consentimentos de que se falou.

Surge o problema de se saber se o alto-falante ou outro modo semelhante de ampliação é aproveitamento pós-recepcional. A espécie não se há de confundir com a da retransmissora. Mas entra na espécie a subespécie em que o *unus ex publico* instala radio-receptor que difunde pelos apartamentos do prédio ou por prédios das cercanias a voz. O argumento contrário a se tratar de publicação *maior* está em que cada apartamento ou casa poderia ter o seu rádio. Não se tire argumento contrário de poder o Estado cobrar tributo a cada um. Tal competência tributativa nada tem com a estrutura do direito autoral *(e. g.*, Decreto-lei do Distrito Federal n.

2.875, de 16 de dezembro de 1940, art. 2.0; cf. 8.~ Câmara „Cível do Tribunal de Apelação do Distrito Federal, 17 de agôsto de 1945, *D. da .1.* de 22 de julho de 1946, 1.852; 4~& Câmara Cível, 16 de abril de 1946, *D. da*

.T. de 30 de junho de 1947, 1.201).

No Decreto n. 21.111, de 1.0 de março de 1982, art. 20, lê-se: “Os aparelhos receptores de radiodifusão poderão ser utilizados, sem objetivo comercial e desde que não produzam perturbações na recepção feita por outrem, mediante simples inscrição efetuada, a pedido de seus proprietários, no Departamento dos Correios e Telégrafos, de acôrdo com o estabelecido no § 39 do art. 93”. Não se confunda *objetivo comercial* com recepção em casa comercial. A recepção em casa comercial ou industrial não é com objetivo comercial, isto é, para retribuição. O comerciante, o industrial, o restaurante, o clube e o campo de jôgo são locais receptores *como*

quaisquer outros:

a radiodifusora espalhou pelo público; sem distinção, os sons ou vozes ou as imagens, ou sons ou vozes e imagens.

Na Convenção de Berna, revista em Roma, art. 11 *bis,* (1), 2 e 3, atribui-se direito autoral de exploração sôbre

"qualquer comunicação pública, quer por fios quer sem fios, da obra radiodifundida, quando essa comunicação é feita por outro organismo que não o da origem", e sôbre "a comunicação pública, por alto-falantes, ou por outro qualquer instrumento análogo, transmissor de sinais, de sons ou de imagens, da obra radiodifundida". ~

Como se hão de interpreta‟ r as duas regras jurídicas? Ou a) se há de entender que se veda a *duplicidade* de aparelhos (portanto, *e.* g., não o receptor que pode altear o som, nias o que o alteia recebendo-o do receptor), ou ti) que se veda difundir em lugar de frequencia aberta. O alto-falange foi considerado como outro organismo (=

outro aparelho) que o de recepção. Não é alto-falante o aparelho receptor que alteia a voz. Por outro lado, o que precisa de consentimento é o alto-falante que reproduz e comunica publicamente. Não se faz mister consentimento se o alto-falante não reproduz, porque então falta o nôvo ato de transmissão (VOIGTLXNDER-ELSTERKLEINE, *Die Gesetze, betreffend das Urheberrech,t,* 90), ou se reproduz, mas em lugar fechado (cf., a respeito, KURT RUNGE, *Urheber- und Verlagsrecht,* 95 e 278), *e.* g., pátio interno de residência ou salão de hotel.

Cumpre advertir que o aproveitamento interno (pela mesma empresa radiodifusora) escapa ao art. 11 *bis,* (1), 1

e 2, porque a estação de origem é a mesma e se trata de partes da emissão originária (teatrofone, reemissões internas, ensaios).

9.PODER DE REPRESENTAÇÃO. No art. 28 da Lei n. 5.492, de 16 de julho de 1928, foi dito: "As sociedades nacionais e estrangeiras, legalmente constituídas para a defesa de direitos autorais, reputar-se-ão mandatários de seus associados, para todos os fins de direito, pelo simples fato de filiação às mesmas, salvo cláusula em contrário". No Decreto n. 18.527, de 10 de dezembro de 1928, art. 53, reproduziu-se o art. 28 da Lei n. 5.492. No Decreto n. 20.493, de 24 de janeiro de 1946, o art. 105 retirou, arbitrariamente , as expressões

"salvo prova em contrário", como se pudesse transformar em regra jurídica cogente o que a lei fizera *ius dispositivum.* E" verdade que o art. 1.0 da Lei n. 2.415, de 9 de fevereiro de 1955, dera fôrça de lei ao art. 105, §

1.0, porque a êle se referiu; não, porém, ao art. 105. Disse o art. 1.0 da Lei n. 2.415: "A outorga, no território nacional, da licença autoral para a realização de representações, execuções públicas e teletransmissões pelo rádio ou televisão, de que tratam os arts. 42 e 43, § 1.0, do Decreto n. 18.527, de 10 de dezembro de 1928, e 88

do Decreto n. 20.498, de 24 de janeiro de 1946, compete exclusivamente ao próprio autor ou à sociedade legalmente constituída para defesa de direitos autorais, à qual o autor fôr filiado e que o tenha registado na forma do art. 105, § 19, do Decreto n. 20.493, de 24 de janeiro de 1946". Nenhuma regra jurídica se lhe descobre que haja feito cogente o art. 105 do Decreto n. 20.493.

~ Qual a figura jurídica do poder que se atribuiu à sociedade para defesa dos direitos autorais? Não confundamos o que tem o sistema jurídico brasileiro com o que desejam escritores de outros países; nem vejamos cogência no que se concebeu, na legislação brasileira, como dispositivo (cp. o art. 28 da Lei n. 5.492, de 16 de julho de 1928, com o art. 41 da Lei colombiana n. 86, de 26 de dezembro de 1946).

O negócio jurídico de que emana o poder de representação, com base no art. 28 da Lei n. 5.492, de 16 de julho de 1928, e no art. 1.0 da Lei n. 2.415, de 9 de fevereiro de 1955, não é o mandato, é o ato de *entrada* para a sociedade. A "filiação" é que determina a outorga do poder de representação, se o filiado (sócio) não fêz declaração em contrário. Isso quer dizer que pode o sócio , que fêz declaração em contrário, outorgar poderes de representação, posteriormente, em mandato ou outro negócio jurídico. A referência a mandato, no art. 28, é fruto de imprecisão técnica do legislador, que o confunde (Tomo III, § 308) com a outorga de poder de representação em declaração unilateral de vontade receptícia (na espécie, inserta no contrato social ou negócio jurídico de ingresso de nôvo sócio, art. 1.388, 2.~ parte). A defesa do sócio é fim social; o contrato social cogita de tal defesa; o art. 28 da Lei n. 5.492 e o art. 1.0 da Lei n. 2.415 são regras jurídicas dispositivas sôbre poder de representação. Entre o contrato social ou o de entrada do nôvo sócio e a outorga do poder de representação, não há qualquer negócio jurídico , seja mandato ou seja outro, salvo se excepcionalmente se intercalou, o que afastaria a invocabilidade do art. 28 da Lei nº. 5.492 ou do art. 19 da Lei n. 2.415. A outorga de poder de representação é negócio jurídico abstrato (Tomo III, § 311,

3), de modo que pode existir e valer embora venha a ser decretada a invalidade do contrato social, em si, ou de entrada do nôvo sócio. A outorga de poder de representação não subsiste à extinção da relação jurídica de sociedade que defende os artistas, mas somente porque se presume que tal tenha sido a vontade do outorgante (Tomo III, §§ 311, 3, e 321). O poder que o sócio outorga à sociedade, por sua qualidade de sócio, é revogável, salvo se foi estabelecida a irrevogabilidade.

10. FABRICAÇÃO DE DISCOS. A afirmação de existir direito dos autores e dos intérpretes à exploração das suas obras e da representação teatral e da execução musical em discos ou filmes independe das comparações, caras aos juristas, semi-literatos ou semi-técnicos, com a fotografia e a edição do livro. Qualquer que seja a solução sôbre com qual dos dois processos mais se parece, o direito interpretacional de exploração é igualmente assegurado, como os dois outros. Idem, quanto ao aproveitamento do disco em outro processo de exploração.

Cada nôvo modo de utilização como que debulha o direito autoral de exploração, em cujo conteúdo há feixe de poderes.

Quanto ao fabricante de discos ou filmes, tem direitos como os fotógrafos e os editôres. A pretensão dêle a não se reproduzir por outro processo ou o mesmo não 4 em substituição direito do autor, ou aos direitos do autor e dos intérpretes. E‟ ao lado deles. Não pode E reproduzir em disco ou irradiar o disco que fêz D com a canção de A e a música de B, interpretadas por C, ao violão, porque, sem o consentimento de A, de B e de C, infringiria o direito autoral de exploração de A, de E e de C, que também tem o direito autoral (interpretacional) de exploração e o direito de D, por edição em disco, ainda se A, E e C não lhe concederam exclusividade. Porque se ofende direito de D, ainda se A, B e C não lhe fizeram exclusivo o direito de gravação em disco, se se utilizam para novas gravações os discos feitos por D. O mesmo raciocínio cabe quanto à radiodifusão e à televisão. O que grava o disco para vender é um editor. Não foi equiparado, juridicamente, ao fotógrafo e ao cinematografista; portanto: toda comparação ficaria no mundo fáctico, faltando *lez specialis* que lhe elevasse o trabalho à categoria de “obra”.

Se E pretendesse reproduzir, fotogrâficamente, a edição do livro que D editou, E não precisaria somente do consentimento de A, autor, de E, ilustrador, e de C, tradutor, precisaria do consentimento de A, E, C e D, que editara a obra.

A outorga do poder de fazer discos não importa em outorga do poder

de dar o disco à irradiação (outra exploração); nem a outorga do poder de fazer o disco para irradiar atribui o de fazer discos para vender.

O contrato de gravação de discos é contrato de edição (Código Civil, art. 1.346, *verbis* "a reproduzir mecânicamente") Cf. Convenção de Berna, art. 13, (1) ; Decreto n. 18.527, de 10 de dezembro de 1928, art. 43; Decreto-lei n. 1.949, de 30 de dezembro de 1939, art. 92.

Quem tira edição de fotografias também é editor, e não autor. Não fêz obra fotográfica; o trato, que se lhe há de dar, é o mesmo que tem o fabricante de discos.

Gravar disco é editar. A divulgação pelo rádio já é outro ato, para cuja consumação basta a emissão.

O consentimento para irradiar não compreende o consentimento para gravar, ou vice-versa, O consentimento para filmar não compreende o consentimento para radiodifundir, nem vice-versa. A radiodifusão, que se fêz uma vez, não induz que se possa re-utilizar, quando se entenda, o disco ou o filme, ou os dois.

A radiodifusora tem de dizer se foi reproduzida a voz diretamente, ou o disco, a representação teatral ou coreográfica, ou o filme. Todo rigor nos enunciados de fato é recomendável.

Os gravadores e fabricantes de discos gravados ou de filmes têm os direitos que derivam da gravação, ou filmagem, e não podem as empresas radiodifusoras empregar os discos ou os filmes em radiodifusão, sem lhes indenizar pelo que para as empresas radiodifusoras foi aproveitamento da indústria de outrem, ou de usurpação do direito de exploração radiodifusiva, se o têm os gravadores ou fabricantes de filmes. O gravador do disco ou o fabricante do filme trata-se como o fotógrafo.

De lege lata, as-empresas radiodifusoras não podem, sem aquisição de tal direito, permitir reemissões (radiodifusão do que foi radiodifundido), ou gravação ou qualquer outra fixação de toda ou parte da emissão, ou da reemissão, qualquer que seja o meio, ou a comunicação pública de toda ou parte de sua emissão por instrumento transmissor *(de lege lerenda,* foi o que propôs o Ante-Projeto da Comissão Mista de Peritos, em Roma, 1951, art. 8.0, (1), a).

11.DIscos OU APARELHOS SIMILARES PARA ARQUIVO.

O direito a radiodifundir não compreende o de gravar em discos ou aparelhos similares, salvo para arquivo. O

disco ou outro meio de fixação que a radiodifusora fêz para seu arquivo não pode ser utilizado em ulterior radiodifusão: tratar-se-ia de ofensa a direitos autorais. O consentimento do autor ou dos titulares dos direitos autorais, inclusive interpretacionais, basta para a exploração radiodifusiva do disco para arquivo. O disco para arquivo é o exercício de direito à constituição da prova, podendo ser invocado, conforme as circunstâncias, o *direito à verdade,* que é direito à personalidade (Tomo VII, § 786).

Na Convenção de Berna, revista em Bruxelas, art. 11 *bis,* (3), 1.8 e 2.8 parte, estabeleceu-se: "Salvo estipulação contrária, as autorizações concedidas por termos da alínea (1) do presente artigo não implicam autorizações de gravar, por meio de instrumentos que fixem os sons ou as imagens, as obras radiodifundidas. Os países da União reservam-se, porém, a faculdade de determinar nas respectivas legislações o regime das gravações efêmeras efetuadas por qualquer organismo de radiodifusão pelos seus próprios meios e para as suas emissões.

Essas legislações poderão autorizar a conservação de tais gravações em arquivos oficiais, atendendo ao seu caráter de excepcional documentação".

Não se compreende que as empresas radiodifusoras não se documentem. Não há ofensa ao direito de autor, ainda que alguém grave, em sua intimidade, o que foi irradiado, como se tem interesse em provar que a tal hora se achava no lugar da emissão determinada pessoa, ou se não se achava. Nem o Estado viola o direito de velar a própria intimidade se grava, para seus arquivos policiais, o que foi irradiado.

12.DIREITOS EDITORIAIS DO FABRICANTE DE DISCOS E PEÇAS, SIMILARES. *De lege Prenda,* ou ti) se trata o direito do fabricante de discos e peças similares como direito editorial (mal. 1.346), ou *b)* como direito especial, que se não pode reduzir ao direito do editor, ou e) como direito autoral . *De lege frita,* o sistema jurídico brasileiro somente admite a). Como em b), a Lei austríaca de 1.0 de julho de 1936. Os que pleiteiam o) não pesaram as conseqüências da assimilação.

Quanto ao que sai dos que são titulares do direito autoral de reprodução para o fabricante de discos e peças similares somente o

contrato de edição pode explicar, razão para disso tratarmos no Direito das Obrigações.

O direito de edição que se outorga é somente aquele que se especifica; de modo que não abrange a reprodução mecânica não-especificada, a f *ortiori* as ainda não descobertas no momento do contrato, ou ainda não empregadas eficientemente.

Se o fabricante de discos reproduz música com texto poético, de diferente autor, com o consentimento só do autor da música, não comete infração, devido a existir no sistema jurídico brasileiro o art. 655 do Código Civil.

Acertadamente a 5□a Câmara Cível do Distrito Federal, a 22 de novembro de 1949, interpretou o art. 655 no sentido de só ser responsável pela indenização o~ autor da música, não aquela pessoa a quem o músico outorgara a exploração.

Áliter, se quem outorgou a exploração foi o autor do texto poético, porque dêle não cogitou a lei: há infração dos direitos do autor da música. Tem êsse contra o autor do texto poético e contra o terceiro, solidariamente CAPITULO VII

PRETENSÕES E AÇÕES CONCERNENTES

AOS DIREITOS AUTORAIS

§ 1.881. Medidas cautelares

1. MEDIDAS CAUTELARES PREPARATÓRIAS. As medidas cautelares preparatórias mais frequentes são a de busca e apreensão (Código de Processo Civil, arts. 675 e 676, III, 682, 683 e 684; Código de Processo Penal, arts. 527-580), o seqUestro, a exibição de livros e o depósito (Código de Processo Civil, art. 675, 676, II, III e V, e 189). E‟ obsoleta a jurisprudência que não admite a busca e apreensão, preparatória ou não, no juízo cível; O fato de se não referir o Código Civil a alguma espécie em que se precise da busca e apreensão, do depósito ou do seqUestro de modo nenhum pré-exclui que exista o remédio jurídico processual, O art. 669 do Código Civil alude à apreensão para determinar o modo de reparação, porém não porque se precisasse permitir a medida cautelar ou de adiantamento de execução, processual, da busca e apreensão. No art. 6º ?, a Lei ti. 4.790, de 2 de

janeiro de 1924, disse: “E‟ permitido ao titular de um direito autoral requerer a apreensão das receitas brutas da representação ou exibição, se a execução ou representação se fizer sem a autorização a que se refere o art. 2.o~.

No parágrafo único, acrescentou-se: “A apreensão será decretada pela autoridade judiciária competente e, nos casos urgentes, pela autoridade policial a quem incumbe o serviço de teatro e casas de diversões, mediante as formalidades referidas no art. 3,0, §§ 1.0 e 2.0, e, no caso excepcional de mudança de programa, à última hora, pela autoridade que presidir ao espetáculo”. O art. 26 da Lei n. 5.492, de 12 de julho de 1928, fêz invocável (aliás explicitou a invocabilidade) o art. 69 e parágrafo único da Lei n. 4.790 às composições musicais e peças de teatro, executadas, representadas ou radiodifundidas (cf. Decreto n. 1S.527, de 10 de dezembro de 1928, art.

47), e haveinos de entender invocáveis em quaisquer outros casos de violação de direito autoral de nominação e de reprodução, a *fortiori* de violação de direito autoral de personalidade. *Á regra juridica do art. 660 é que se luZ de interpretar,* como regra de direito material, que é, *no sentido de abranger qualquer utilização da obra sem o devido consentimento dos titulares do direito auto-rol de nominação ou de exploração.* Aliás, o art. 2.0

da Lei n. 4.790 foi referido pelo art. 26 da Lei n. 5.492. Quanto à gravação de discos sem consentimento do titular do direito autoral de exploração, a 2.8 Turma da 2.8 Câmara Cível da COrte de Apelação do Distrito Federal, a 14 de fevereiro de 1930, e 2.~ Câmara Cível, a 23 de setembro de 1930 *(R. de D.,* 100, 405 s.) ; cf.

Convenção de Berna, revista em Bruxelas, art. 13, alínea (4): “As gravações feitas nos termos das alíneas (2) e (8) do presente artigo e importadas, sem autorização das partes interessadas, num pais onde não sejam licitas, poderão ser ali apreendidas”. Se alguém filma, sem consentimento, a representação coreográfica, tudo se passa como a respeito da gravação sem consentimento.

No caso de reprodução fraudulenta quer na espécie do art. 667, §§ 1.0 e 2.0, quer na espécie do art. 669, quer na espécie do art. 671 -- pode a apreensão ser deferida com base no art. 672, com ou sem caráter preparatório.

2. EXIBIÇÃO DE LIVROS COMERCIAIS. A exibição de livros pode ser cautelar, conforme o Código de Processo Civil, art. 675 e 676, V, ou como meio de prova, pendente a lide. Numa e noutra espécie, o

procedimento é o mesmo (Código de Processo Civil, arte. 216-221). Se preparatória a exibição cautelar, regem os arts. 677, 682-685 do Código de Processo Civil.

Tratando-se de direitos autorais, o art. 218, 1, do Código de Processo Civil é de grande importância, por existir texto especial.

Na Lei n. 4.790, de 2 de janeiro de 1924, diz o art. 5.0:

"Nos contratos de edição, sejam quais forem as condições quanto à remuneração do autor pelo editor, é Oste obrigado a facultar ao autor o exame da respectiva escrituração". O art. 2.0 da Lei n. 4.790 é de invocar-se com toda a generalidade, tanto mais quanto a êle se referiu a Lei n. 5.492, de 16 de julho de 1928, art. 26, para que incidam a respeito de tOdas as composições musicais e peças de teatro, executadas, representadas ou radiodifundidas. Gravação em discos, rolos, fitas e peças semelhantes são edições.

8. INTERDIÇÃO CAUTELAR. A interdição do espetáculo ou representação ou execução pode ser cautelar, ou pessessória ou petitória (= com eficácia do petitório). Se o espetáculo, representação ou execução depende de licença estatal, a medida cautelar pode ser requerida à autoridade policial competente. A Lei n. 4.790, de 2 de janeiro de 1924, art. 3.~, somente diz respeito à medida cautelar que se pode requerer à autoridade policial competente: "O autor, editor, cessionário, tradutor devidamente autorizado ou pessoa sub-rogada nos direitos destes, poderá requerer à autoridade competente a interdição do espetáculo ou representação da peça que não tenha sido devidamente autorizada"; explicitamente invocável quanto a tOdas as composições musicais, peças de teatro e radiodifusões , segundo o art. 26 da Lei n. 5.492.

Se os atos de exploração ou tendentes à exploração do direito autoral, turbativos ou usurpativos, não são atos para os quais é de mister licença do Estado, a medida cautelar há de ser pedida ao juiz competente, observado o direito processual civil (Código de Processo Civil, arts. 675, 676, II e III, 677, 682-688, 689).

§„ 1.882. Interdição principal

1. INTEEDIÇÃO DESCONSTITUTIVA. A interdição pela autoridade policial pode ser desconstitutiva, definitiva, e não somente cautelar, se resulta da cassação da licença, ou da suspensão (Decreto n. 26.964, de

de julho de 1949, arte. 118-132).

Cumpre, porém, atender-se à regra jurídica do art. 141, § 4□0, da Constituição de 1946: a pretensão à tutela jurídica pela Justiça é inabluível.

2. INTERDIÇÃO PESSESSÓRIA. A interdição pessessória é a que resulta do exercício da ação pessessória do art. 501 do Código Civil (Código de Processo Civil, arts. 377480), de que se tratou no Tomo X, §§ 1.150-1.153, 1.109, 1, 1.136, 4.

3. INTERDIÇÃO COMINADA. Se o titular do direito autoral de exploração prefere dar ensejo a que o demandado regularize a situação, pode exercer a ação cominatória do art. 302, XII, do Código de Processo Civil.

§ 1.883. Ação declaratória

1. ALCANCE DA AÇÃO DECLARATÓRIA. Com a ação declaratória tanto se pode pedir a declaração da existência da relação jurídica, a que corresponde o direito autoral de personalidade, ou da sua inexistência, como da existência ou inexistência da relação jurídica a que corresponde o direito autoral de nominação, ou o direito autoral de exploração (Tomo VII, § 756, 3).

Diz o art. 658: “Aquele que, com autorização do compositor de uma obra musical, sObre os seus motivos escrever combinações, ou variações, tem, a respeito destas, os mesmos direitos, com as mesmas garantias, que sObre aquela o seu autor”. A regra jurídica atende a que houve, na obra de segunda plana, criação, e criação digna de proteção jurídica. A respeito, exsurgem os direitos autorais, de personalidade, de nominação e de exploração, como a propósito da obra primeira.

A ação declaratória também pode referir-se à eficácia.

2. IMPRESCRITIBILIJJADE. As ações declaratórias concernentes a direitos autorais são imprescritiveis, porque a pretensão declaratória não prescreve.

3. PERMISSÃO DE PUBLICAR. Quanto à permissão pelos herdeiros, ela somente é de exigir-se se o autor mesmo não a deu. O art. 671 regula a publicação sem permissão; não a necessidade da permissão pelo autor *e* pelos herdeiros. Se o autor vedou a publicação, os herdeiros podem permiti-la, devendo, porém, considerar parte integrante do manuscrito ou originais a vedação; e não podem apor o nome do autor se ele o proibiu, embora possam publicar como do autor (plano do direito à verdade) se referem a recusa de nominação pelo autor. Se o autor permitiu a publicação e os herdeiros se opõem a ela, torna-se desapropriável, somente por isso (art. 660), o bem intelectual, e pode a sociedade ou fundação que vele pela personalidade, memória ou idéias do morto, ou o Ministério Público, pedir a declaração da divergência entre o interesse público e dos herdeiros, *por exercicio irregular do direito* (art. 160, 1, 2.8 parte). E‟ questão de fato se houve permissão, ou se é de presumir-se ter sido essa a vontade do autor, inclusive se a manifestou condicionalmente e a condição se imple após a morte.

§ 1.884. Ação de abstenção

1. DIREITOS AUTORAIS. A ação de abstenção é uma das que têm o direito autoral de personalidade e o direito autoral de nominação, como ação de cominação inserta na sentença, inconfundível com a ação de preceito cominatório (Código de Processo Civil, art. 302, XII). Cf. Tomo VII, § 756, 8.

2.AçÃo DE ABSTENÇÃO E AÇÃO NEGATÓRIA. A ação negatória é ação de afastamento abstencioso ou de eliminação, porém não se reduz à de abstenção a ação negatória (Tomo XIV, §§ 1.568, 2, e 1.569, 5).

§ 1.885. Ação de indicação do direito autoral de exploração

1. BEM INTELECTUAL. A classificação do bem intelectual como *res* (art. 524, parágrafo único) tem como consequência necessária a afirmação da sua reivindicabilidade. Se B adquiriu o direito autoral de exploração do livro de A e 4) edita o livro, tem B a *rei vindicatio* como tem as ações pessessórias.

2. PRESCRIÇÃO. O art. 178, § 10, VII, não regula somente a prescrição

das ações de indenização por ofensa ao direito autoral de exploração, mas quaisquer ações de direito civil decorrentes de ofensa ao direito autoral de exploração. Assim, a ação de reivindicação, tratando-se de propriedade intelectual, é regida pelo art. 178, § 10, VII.

§ 1.886. Ações pessessórias

1. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PESSE. Não há discutir-se se os direitos pessoais podem ensejar pesse, ou não. No Tomo X, §§ 1.059, 4, e 1□112, já profligamos, como devíamos profligar, a falta de estudo sistemático do assunto:

a pesse ocorre no mundo fáctico; o que tem a pesse como locatário, ou como comodatário, ou semelhantemente, é tão possuidor quanto o que a tem como dono (pesse própria), ou como usufrutuário, ou enfiteuta, ou usuário, ou habitador. O Código Civil foi concebido em tal altura que essas discussões foram superadas e tornadas ridículas. O acórdão da 1.8 Turma do Supremo Tribunal Federal, a 20 de junho de 1949 *(D. da 1.* de 21 de março de 1951, 657 s.), por exemplo, afastou a decisão do Tribunal de Justiça de Maranhão, que revelou ignorância crassa do direito brasileiro. Certo estava o Juízo da 3.~ Vara de São Luis do Maranhão, que não mais fizera do que reconhecer a pesse, correspondente, no mundo fáctico, ao direito autoral de propriedade, que aliás é direito real, e não pessoal, como pareceu ao relator do acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão. Sôbre o assunto, Tomo 1, §§ 1.068, 2, e 1.112. Ainda a 18 de junho de 1949, a 1.8 Turma *(D. da 3.* de 31 de março de 1951, 739) reconheceu que "o direito autoral é propriedade, assim considerada pelo parágrafo único do art. 524

do Código Civil. A pesse é o exercício de algum dos direitos de propriedade (art. 485) ; logo, o exercício autoral é protegido por interdito pessessório".

2. TURBAÇÕES E ESBULHOS. Há turbações e há esbulhos da propriedade intelectual. As ações pessessórias, quaisquer, são possíveis.

3. IMISSÃO DE PESSE. A ação de imissão de pesse não é ação pessessória. Se alguém adquiriu, a propriedade intelectual e outrem tem a pesse, ou se alguma das situações previstas ou similares às do art. 381 do Código de Processo Civil se compõe, cabe a ação de imissão de pesse, observado o procedimento dos arts. 382

e 883 do Código de Processo Civil.

§ 1.887. Ação negatória

1.OFENsA SEM RETIRADA DA PESSE. Se a propriedade intelectual foi ofendida sem que se desse retirada da pesse, com ou sem culpa do ofensor, cabe a ação negatória (Tomo XIV, § 1.583-1.586). Antes, § 1.771.

2.LEGITIMAÇÃO ATIVA E PASSIVA. legitimado ativo é qualquer titular do direito de propriedade intelectual. Legitimado passivo, o ofensor, inclusive o co-titular (Tomo XIV, § 1.585).

3.FÓRÇA E EFICÁCIA DA SENTENÇA NA AÇÃO NEGATÓRIA.

E‟ de reler-se o que escrevemos no Tomo XIV

§ 1.888. Pretensões e ações de indenização

1.ALCANCE DAS PRETENSÕES E AÇÕES INDENIZATÓRIAS. As ofensas ao direito autoral de personalidade podem dar ensejo, conforme já dissemos, à pretensão e à ação de indenização. Bem assim, as ofensas ao direito autoral de nominação, e as ofensas ao direito autoral de exploração.

2.CÓDIGo CVIL, ART. 667, § 1.~. Diz o art. 667, § II‟: “Dará lugar à indenização por perdas e danos a usurpação do nome do autor, ou a sua substituição por outro, não havendo convenção que a legitime”. Há, aí, duas regras jurídicas, que não se podem confundir. A primeira é a em que se explicita que a usurpação do nome é ofensa a direito de personalidade, ao direito ao nome (Tomo VII, §§ 729, 1, 730, 2, 740-752). A segunda é a em que se declara que a violação ao direito autoral de nominação dá ensejo à pretensão e à ação indenizatórias:

.... . ou a sua substituição por outro, não havendo convenção que a legitime”. Ambas as indenizações são independentes de ter existido culpa.

3.PRINCIPIO DE INDENIZABILIDADE. A indenização foi prevista, no art. 667, § li‟, pela ofensa ao direito ao nome (direito de

personalidade) e pela ofensa ao direito autoral de nominação; no art. 669, pela ofensa ao direito autoral de nominação; no art. 671, pela ofensa ao direito de velar a própria intimidade e determinar quando se pode publicar a obra, já ou não assinada (não se confunde com a ofensa do direito autoral de exploração, nem com a ofensa ao direito autoral de nominação) . Mas indenizabilidade há onde quer que haja dano ao direito autoral de personalidade, ao direito autoral de nominação e ao direito autoral de exploração. Por exemplo, se o nome do autor devia ser ABC e o editor cortou o A, ou o B

ou o C; se o livro havia de ser com o nome do autor, e o editor pôs o pseudônimo do próprio autor.

4. SOLIDARIEDADE. O art. 670 do Código Civil tem como responsável solidário com o editor o que vende ou expõe à venda ou à leitura (ou à apreciação), pública e remuneradamente, obra impressa com fraude (=

contràriamente a direito). No art. 27 da Lei n. 5.492, diz-se: “Os proprietários ou empresários de quaisquer estabelecimentos de diversões, saldes de concerto ou festivais são responsáveis pelos direitos autorais das produções ai realizadas”. O Decreto n. 18.527, de 10 de dezembro de 1928, art. 52. reproduziu o art. 27 da Lei n. 5.492, acrescentando-lhe (§ 1.~): “Quando o autor celebrar contratos de direitos autorais com empresário que não fôr proprietário de teatro ou local onde se realizam os espetáculos, esse instrumento deve ser efetuado em conjunto com o proprietário, para conhecimento do *quanturn* da responsabilidade a que se refere este artigo, salvo o caso de estipulação contrária em contrato de arrendamento no qual seja transferida ao arrendatário toda a responsabilidade, não sendo o proprietário obrigado solidariamente ”; (§ 2.0): “Ficam excluidos da regra de responsabilidade (tOste artigo e pelo prazo de duração do contrato, os proprietários que hajam ajustado, anteriormente, o arrendamento dos respectivos teatros (Contituição Federal, art. 11, n. 3)“). As regras que se introduziram no § 1.0 admitiram a pré-exclusão da responsabilidade do proprietário; mas o simples decreto de regulamentação não podia tornar dispositiva a regra jurídica cogente do art. 670 do Código Civil ou do art. 27

da Lei n. 5.492. Quanto ao § 2.0, o art. 11, 39, da Constituição de 1891 era aquele em que se vedavam as leis retroativas, mas o

regulamentador não prestou atenção a que não se trata, no mi. 670 do Código Civil, ou no art.

27 da lei n. 5.492, de negócio jurídico e direito adquirido, mas de ato ilícito que se há de reger pela lei do tempo em que ele ocorre.

§ 1.889. Pedido de ablação ou de Inserção do nome de autor

1. CUMULAÇÃO . O pedido de ablação ou de inserção do nome é cumulável a a) qualquer ação que haja nascido de usurpação do nome de autor (= aposição do nome de autor sem que consentisse o autor da obra ou o cessionário do direito de nominação), ou 19 a qualquer ação em que se haja substituido por outro nome de autor o nome daquele que fêz a obra ou da pessoa a quem o direito autoral de nominação foi cedido. O pedido é de condenação a retirar ou substituir. Pode ser-lhe acrescentado o de destruição de exemplares, ou de se fazer por conta do réu a ablação ou a mudança, *em preceito de cominação* ou com a *cominação inserta na sentença.*

Se alguém pôs o nome como autor da obra e não é o seu criador e êsse não transferiu o direito autoral de nominação, nem é o titular, não-criador, do direito autoral de nominação, ou (a) o titular do direito autoral de personalidade, que o é, também, do direito autoral de nominação, tem as ações contra o infrator por ofensa ao direito de personalidade e as ações por ofensa ao direito de propriedade intelectual, 19 ou o titular do direito autoral de personalidade, que transferiu o direito autoral de nominação, só tem as ações por ofensa ao direito autoral de personalidade, e (o) o titular do direito autoral de nominação as ações por ofensa ao direito de propriedade intelectual.

2.ABLAÇÃO E INSERÇÃO DO NOME DE AUTOR. No art. 667, § 2.~, lê-se: “O autor da usurpação ou substituição será, outrossim, obrigado a inserir na obra o nome do verdadeiro autor”. Como o art. 667, § 1.0, o §

2.0 contém duas regras jurídicas diferentes, que se hão de tratar separadamente, para se evitarem confusões a que a redação do art. 667, § 29, pode levar. Na primeira regra jurídica, alude-se (a) à usurpação do nome de autor, o que só se consuma com a atribuição de alguma obra, a que não foi dado o nome de autor pelo ofendido, a Esse (= A põe o nome de B na obra, sem a obra ter sido feita por B, ou sem ter B anuído em que se lhe apusesse o nome). Na segunda,

trata-se (6) da substituição do nome do autor, ou de quem podia, legalmente, apor o nome de autor à obra, por outro, seja o do ofensor, seja o de outrem. Na primeira regra jurídica, o direito que está em causa não é o direito autoral, é o direito ao nome, direito de personalidade. Na segunda, o direito autoral de nominação.

Diz o art. 35, § 19, do Decreto E 21.111, de 1.0 de março de 1932, que "a irradiação de quaisquer assuntos ou trabalhos, já divulgados, ou não, por outro meio, deverá respeitar os direitos autorais e ser igualmente precedida da indicação do nome dos autores". Tal regra jurídica apenas explicitou, em assunto de radiodifusão, o direito existente.

3.ABLAÇÃO DO NOME DE AUTOR. Se foi apôsto nome de autor sem que autor fôsse, ou como autor quisesse figurar, por cessão (art. 667), o due figura como autor, a sanção, que se há de pedir, é a da ablação do nome de autor que contràriamente a direito foi apôsto. A inserção do nome do verdadeiro autor pode não ser feita. Temos, portanto, de interpretar, com cuidado, o art. 667, § 2.0. A sentença manda apreender os exemplares e determina que o ofensor pratique o ato de ablação do nome de autor ilegalmente empregado. Ou a edição ainda não foi posta à venda, ou já o foi. Se não foi posta à venda, apreendem-se os exemplares e destrói-se a página, ou se destroem as páginas em que figura como autor a ofendido. Se foi posta à venda, tem de ser dada a maior publicação possível para que os adquirentes de exemplares não apreendidos conheçam a usurpação. A indenização há de levar em conta êsse dano econômico e moral (art. 76 e parágrafo único). Não se pode, sempre, ordenar a inserção do nome do verdadeiro autor, porque pode êsse não querer dar o seu nome à obra, o que somente dêle depende, uma vez que, se a cessão do direito autoral de nominação é possível (art.

667), não no é a nominação sem o consentimento do fazedor da obra, imposição que lhe ofenderia o direito de personalidade (= só a pessoa é que decide se a obra, que fêz, merece o seu nome „de autor). Se o autor foi o ofensor, poder-se-ia pensar em aplicação de pena, porém tal interpretação do art. 667, § 29, seria forçada. A inserção de outro nome tem de ser feita, "anônimo", nome do autor que o quisesse, ou de quem houvesse acefto a cessão, ou pseudônimo transparente, ou pseudônimo não-transparente.

Tem-se procurado ver contradição entre o art. 667, § 2.0, que obriga à

ablação e à inserção de nome, e o art. 669

que diz: “Quem publicar obra inédita, ou reproduzir obra em via de publicação ou já publicada, pertencente a outrem, sem outorga ou aquiescência (tOste, além de perder, em beneficio do autor, fj 1.851-1.891. PRETENSÕES E AÇÕES173

ou proprietário, os exemplares da reprodução fraudulenta, que se apreenderem, pagar-lhe-á o valor de toda a edição, menos Esses exemplares, ao preço por que estiverem à venda os genuínos, ou em que forem avaliados”.

O art. 669 e seu parágrafo somente concernem à publicação da obra de outrem, em primeira ou outra edição, sem o consentimento do titular do direito autoral de exploração, ao passo que o art. 667, §§ 1.0 e 29, trata da usurpação de nome e da substituição do nome do autor pelo nome de outro.

Ainda mais. Se o nome do autor da ação tem de ser inserido, porque foi substituido por nome outrem, ou pela indicação “anônima”, ou se a edição foi sem qualquer nome de autor, é porque o autor da ação tinha contrato de edição com o infrator ou *admite* como edição consentida posteriormente a que se fêz com infração.

§ 1890. Direitos autorais e direito penal

1. CÓDIGO *PENAL.* No sistema jurídico brasileiro, o Código Penal considera crime contra a propriedade intelectual a ofensa ao direito autoral de nominação “(art. 185: “Atribuir falsamente alguém, mediante o uso de nome, pseudônimo ou sinal por ele adotado, a autoria de obra literária, científica ou artística”) e a violação do direito autoral de exploração (art. 184:

“Violar direito de autor de obra literária, científica ou artística”). No art. 185, entenda-se “atribuir-se”, e não

“atribuir”. A ação é privada (art. 186, 1.8 parte, *verbi.s* “mediante queixa”), salvo se em prejuízo de entidade de direito público

(art. 186, 2.~ parte). O art. 107 do Código Penal incide, se a espécie é de ação privada.

2.DIREITO AUTORAL DE PERSONALIDADE. Os crimes que ofendem o

direito autoral de personalidade são muitos, inclusive o de atribuir a outra pessoa a autoria de obra que ela não fêz, ou não permitir que se lhe apusesse o nome de autor (Código Penal, arts.. 171, 175, 180). Pode dar-se que a ofensa ao direito autoral de personalidade perfaça a figura da ofensa à honra (Código Penal, arts. 138-145), ou à inviolabilidade dos segredos (Código Penal, arts. 158 e 154).

§ 1.891. Prescrição

1.DIREITO AUTORAL DE PERSONALIDADE. As pretensões decorrentes do direito autoral de personalidade são imprescritiveis (Tomo VII, § 728, 3).

2.DIREITO AUTORAL DE NOMINAÇÃO. Se não houve cessão, as pretensões são imprescritíveis; se houve, prescrevem as ações concernentes ao negócio jurídico da cessão e as ações. oriundas de ofensa, inclusive as de indenização.

3.DIREITO AUTORAL DE ExPLORAÇÃO. Diz o art. 178, § 10, VII, que prescreve em cinco anos "a ação civil por ofensa aos direitos de autor, contado o prazo da data da contrafação".

O art. 178, § 10, VII, somente concerne às pretensões resultantes de ofensas ao direito autoral de exploração *(verbo* "contrafação"). As ações de indenização por outro fundamento têm o" prazo prescripcional do art. 177, l.ª parte (Lei n. 2.487. de 7 de março de 1955, art. 1.0). As pretensões oriundas do direito de personalidade são imprescritiveis.

Ai está um dos pontos em que é de toda a relevância distinguirem-se as ofensas ao direito absoluto de personalidade e as ofensas ao direito absoluto de propriedade, ainda *lato sensu.*

O direito autoral de exploração é direito de propriedade intelectual. A ofensa a êle é ofensa ao direito real, que tem o titular, com tOdas as conseqüências. A pretensão indenizatória, de que se gera, com a ofensa, a ação, tem o prazo prescripcional do art. 178, § 1$, VII, e não o do art. 177, 1~a parte.

CAPITULO VIII

REPRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO LITERÁRIAS E ARTISTICAS

§ 1.892. Princípios básicos

1.LIBERDADE DE REPRESENTAR PEÇA TEATRAL OU MUSICAL E LIMITAÇÃO A ESSA LIBERDADE. No sistema jurídico brasileiro, a representação teatral e a execução musical podem ocorrer: a) em recinto privado, não sendo retribuida a audição (não pago o convite, o ingresso, ou a assinatura) ; *b)* em recinto privado, sendo retribuida a audição; o) em recinto ou lugar público, não sendo retribuida a audição *(e.*

g., a Municipalidade dá concêrto em comemoração de data nacional ou local); *d)* em recinto público, ou lugar público, ou não, sendo finalidade principal o teatro ou a música; *e)* em recinto público, ou lugar público, por parte de quem comercia com representação teatral, ou execução musical, ou transmissão em rádio, sendo retribuida a audição (Lei n. 5.492, de 16 de julho de 1928, art. 19, *verbis* "ficarão sujeitas às disposições do Código Comercial e leis suplementares"; Decreto n. 18.527, de 10 de dezembro de 1928, art. 1.0) ; *f)* em recinto público, ou lugar público, por parte de quem comercie com representação teatral ou execução musical, ou transmissão em rádio, não sendo retribuida a audição. A espécie *f)* ofereceria a particularidade de se abrir exceção ao *quod plerum que fit:* os atos dos comerciantes são, de ordinário, atos com fim de lucro, e supõe -se, na espécie, que não o sejam. A espécie *b)* é o inverso disso: a regra é serem gratuitos os convites ou ingressos: aí, são pagos.

A expressão recinto é estreita, em se tratando de recinto público, porque ficaria fora dêle o lugar público, se bem que praças e ruas sejam recintos (= área cintada)

A retribuição da audição aparece em *b), d)* e *e),* o que por si só faz incidir o princípio do direito *à* remuneração por parte do titular do direito autoral de exploração (= direito patrimonial de autor).

A não-retribuição da audição aparece, sem qualquer dúvida, em a) e e). A espécie /) apresenta certas dificuldades quando se desce ao exame dos casos concretos: tratando-se de comerciantes, o ato de

doação ao público (mimos, folhinhas de parede ou de mesa, calendários, cadernos ou livros de endereços, réguas, lápis) *de ordinário* é ato de serviço de propaganda, que entra na finalidade de lucro quanto a produtos ou mercadorias, de modo que há a retribuIção a si mesmo, que se há de considerar para se afirmar o direito à remuneração por parte do autor da peça teatral ou musical.

Ofato de ser a espécie *b)* escapa ao art. 657 do Código Civil, que pôs o principio da irremunerabilidade autoral da audição gratuita, se foi publicada e exposta ã venda a peça teatral ou musical, e o de ficar sujeita a espécie *f),* às vêzes, ao art. 657 do Código Civil, põem ao vivo que ser público, ou não, o recinto ou lugar não tem relevância para a verificação da existência, ou não, do direito autoral à remuneração.

Como seria absurdo limitar-se à leitura a utilização do que se destina ao teatro, ou limitar-se à leitura musical ou ao solfejo a utilização das peças musicais, *entende-se* que o autor, publicando e pondo à venda a obra teatral ou musical, com a alienação do exemplar, alienou o direito de utilização da obra, em representação, ou em execução musical, a quem represente e execute, ou a quem mande representar ou executar, sem que exija retribuição pela representação ou pela audição. Desde o minuto em que alguém cobre pela audição algo de valor, ao autor nascem o direito e a pretensão a ser remunerado, segundo as regras especiais de direito privado.

No plano do direito público, há a relevância resultante (1) do princípio de inviolabilidade do domicilio, que é principio de liberdade espacializada (Constituição de 1946, art. 141, § 15), (2) do principio de liberdade de reUnião (Constituição de 1946, art. 141, § 11), (3) do principio de liberdade de associação (Constituição de 1946, art. 141, § 12), (4) do principio de livre atividade (Constituição de 1946, art. 141, § 2.0), (5) do princípio de livre emissão do pensamento (Constituição de 1946, art. 141, *§* 5?, 1.~ parte: “E‟ livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um, nos casos e na forma que a lei preceituar, pelos abusos que cometer”), (6) do princípio de liberdade de ciências, letras e artes (Constituição de 1946, art. 173).

2.REPRESENTAÇÃO TEATRAL E EXECUÇÃO MUSICAL LIvRES.

Quanto *à* representação de peças teatrais, ou *à* execução de músicas, estabelece o art. 657 do Código Civil:

“Publicada e exposta *à* venda uma obra teatral ou musical, entende-se anuir o autor a que se represente, ou execute, onde quer que a sua audição não fôr retribuida”. Se a audição é retribuida, nasce ao autor direito quanto à prestação pela execução.

O conceito de retribuição da audição tornou-se importante na determinação do que se há de entender como remunerabilidade do autor. Se analisamos o art. 657, temos:

a) *Há audição retribuida e há execução retribuida.* Se A incumbe o ator B, ou os atOres B, C e 13, ou o músico E, ou os músicos B, C e 13, mediante paga, da representação de certa peça teatral, *As mãos de Eurídice,* digamos, de Pedro Bloch, ou da execução de certa obra musical, a *Prole do Bebê,* ou *As Baquio,nas,* digamos, de Vila-LObos, ou a *Aquarela do Brasil* de .Ari Barroso, quer se trate de representação ou de audição somente para a família de A, quer, se A é pessoa jurídica, somente para os membros da sociedade A, ou os órfãos do Asilo A, há execução remunerada, ou retribuida, sem haver audição retribuida. Se A mesmo representa *As mãos de Euridite* ou se A executa a *Prole do Bebé,* ainda que em sua residência, cobrando entrada aos ouvintes, ou fazendo passarem pelos ouvintes os pratos ou cestas de espórtulas, há audição retribuida. O art. 657 não se referiu *à* execução retribuida ou remunerada, mas à audição retribuida. Não se aludiu ao executante ou aos executantes, mas aos ouvintes. A retribuição pela audição implica aproveitamento da peça teatral ou musical com fim de lucro.

O critério da publicidade ou não-publicidade das execuções suscitou, há um século, grandes discordâncias e discussões. As espécies que se examinavam continham o elemento de publicidade e o de remuneração, em combinações que surpreendiam:

a) casa de família, e admissão de convidados remuneradores; *b)* sociedade personificada e paga de assistência pelos sócios, espécie em que ressaltava o elemento diferenciador da retribuição pela audição; e) casa de diversões, ou hotel, ou clube, que dá a representação ou audição para quem apanhe os cartões de entrada, gratuitos, ou para os convidados, gratuitamente; *d)* representação ou audição, em lugar público, para que os ouvintes concorram, à sua vontade, para obra de caridade; *e)* representação ou audição para concorrer a prêmio (promessa de recompensa)~ sendo o prêmio à execução; *f)* representação ou audição para concorrer a prêmio (promessa de recompensa), sendo o prêmio à peça ou a música; g) representação ou audição em honra de alguma pessoa ou instituição, como parte de plano de festejos, por conta de A ou de subscrição pública (donativos para festividade).

Ao tempo em que o critério era o da publicidade da representação, ou da execução, ou em que se sugeria que fôsse, logo se percebeu que seria, *de iure condendo,* desaconselhável; e viu-se a COrte de Cassação de França, a 11 de maio de 1860, considerar crime de ofensa a direito de autor a execução da obra musical em concêrto para si ou para a própria família e convidados gratuitamente, o que os melhores juristas profligaram, energicamente.

Certo foi, depois, o julgado de 7 de agOsto de 1863, que não viu crime na execução por sociedade coral, em que o auditório somente fOra composto pelas famílias dos sócios e convidados gratuitos, se bem que tivessem de restringir o conceito de audição pública. A doutrina, diante dos fatos e das relações que a vida apontava, foi apagando o elemento de publicidade para só exigir o elemento da audição retribuida, como, aliás, a própria justiça *(e. g.,* COrte de Cassação Francesa, 22 de janeiro de 1869, que considerou privado o baile de certa sociedade que o dera em hotel, em que só eram admitidas pessoas munidas de bilhetes de convite distribuídos gratuita-mente)

O jOgo dos dois critérios levava a problemas graves. A COrte de Cassação de França, a 3 de março de 1873, confirmando decisão da COrte de Nancy (18 de junho de 1873), não considerou crime a execução pública da obra musical em baile de beneficência por subscrição, se os ouvintes eram gratuitos. ~ Que tinha a publicidade com a gratuidade? A publicidade refere-se a circulo de ouvintes, e não à retribuição de audição.

b) *Há publicidade e há audição retribuida.* O art. 657 de modo nenhum alude àquela. Para o Código Civil, se B

representa peça teatral em monólogo, ou B, C e D representam peça teatral, ou B toca a música, ou a tocam B, O e 13, recebendo retribuição pela audição, ainda que somente se admitam duas, três ou quatro pessoas, está composto o suporte fáctico da audição retribuida, com ofensa ao direito do autor. Se A organiza concêrto em honra de alguém, sem cobrar aos ouvintes, ainda que em praça pública, ou estádio, não há direito do autor à remuneração por execução da obra. A não é empresa de diversões.

3.REPRESENTAÇÃO TEATRAL E EXECUÇÃO MUSICAL QUE PRECISAM DE CONSENTIMENTO.

Se a audição é remunerada, a execução musical e a representação teatral das obras é dependente do consentimento dos autores ou de

quem deles seja sucessor ou representante. Já se não pode trazer à balha o art.

657 do Código Civil. Daí ter-se dito no art. 39 da Lei n. 4.790 de 2 de janeiro de 1924: "O autor, editor, cessionário, tradutor devidamente autorizado, ou pessoa sub-rogada nos direitos dêste poderá requerer à autoridade policial competente à interdição do espetáculo ou representação de peça que não tenha sido devidamente autorizada". No § 1.0: "O requerimento, para êsse fim, será instruído com o jornal em que se fêz o anúncio, carts.zes, avulsos ou outros meios de publicação". No § 2.0: "A autoridade policial a que fOr dirigido o requerimento proibirá .q sua representação ou execução, até ser exibida a autorização respectiva". A proibição é de todo o espetáculo se a peça o enche, ou somente da peça para a qual não houve o consentimento do autor, seu sucessor ou representante. Tal consentimento é declaração unilateral, recepticia, de vontade. Não se exige contrato.

A lei n. 4.790, de 2 de janeiro de 1924, estatuíu: "Nenhuma composição musical, tragédia, drama, comédia ou qualquer outra produção, seja qual fOr a sua denominação, poderá ser executada, ou representada, em teatros ou espetáculos públicos, para os quais se pague entrada, sem autorização, para cada vez, do autor, representante, ou pessoa legitimamente sub-rogada nos direitos daquele". No art. 6.0, acrescentou-se: "E" permitido ao titular de um direito autoral requerer a apreensão das receitas brutas da representação ou exibição, se a execução ou representação se fizer sem a autorização a que se refere o art. 29".

A lei n. 5.492, de 16 de julho de 1928, concernente à organização das empresas de diversões e à locação de serviços teatrais, estendeu os arts. 2.0, 39 e 69 (além dos demais artigos) da Lei n. 4.790 à radiotelefonia, se com intuito de lucro, em reUniões públicas. No art. 26, a Lei n. 5.492 disse: "As disposições do art. 29 e seguintes da Lei n. 4.790, de 2 de janeiro de 1924, aplicam-se a tOdas as composições musicais e peças de teatro, executadas, representadas ou transmitidas pela radiotelefonia, com intuito de lucro, em reuniões públicas". A referência a reUniões públicas foi apenas para que se não interpretasse o art. 2.0 da Lei n. 4.790

literalmente, *verbis* "em teatros ou espetáculos públicos", interpretação que seria, aliás, fora de tOda técnica, por se não poder excluir do conceito de "espetáculos públicos" o que não é teatro ou casa de diversão. O

parágrafo único do art. 26 da lei n. 5.492, êsse, sim, lançou regra jurídica de presunção: “Consideram-se realizadas com intuito de lucro quaisquer audições musicais, representações artísticas ou difusões rádiotelefônicas em que os músicos, executantes ou transmitentes tenham retribuição pelo trabalho”. *De iure condendo,* sem razão: tomou-se como indicativa de retribuibilidade da audição a retribuição dos músicos, ou executantes, ou transmitentes, se em casa de diversões públicas ou reUniões públicas o espetáculo. *De iure condito,* apenas se inverteu, mercê de presunção *iuris tantum,* o Onus da prova: se a reUnião é pública e pagos os músicos, executores ou transmitentes, tem a empresa de dar prova de que o espetáculo égratuito. Não se derrogou, de modo nenhum, o Código Civil. O art. 657 apenas estatuíu que, tratando-se de audição não retribuida, pode ser representada a peça teatral, ou executada a música (ou transmitida), que foi publicada e exposta à venda. O arE 2.0 da lei n. 4.790 somente cogitou de teatros e espetáculos públicos, que costumam ser de entrada paga e livre, por serem de empresas comerciais, entendendo-se por espetáculos públicos as reUniões públicas (lei n. 5.492, art. 26; Decreto n. 18.527, a 10 de dezembro de 1928, art. 47). Quando discordância exsurge a respeito da gratuidade da audição, presume-se ser com fim de lucro se os executores são pagos. O art. 26, parágrafo único, da Lei n. 5.492, como o art. 47, parágrafo único, do Decreto n. 18.527, que o repete, de modo nenhum alterou o Código Civil, art. 657, para substituir ao critério da audição retribuida, assente na melhor técnica legislativa, o critério da execução remunerada. Se, por absurdo, admitíssemos que o art. 26, parágrafo único, da Lei n. 5.492, contém regra jurídica definidora, teríamos a surpreendente errônia de se reputar necessária a permissão para que o músico A executasse ao piano, em reUnião familiar, a peça de B, e desnecessária, se A executasse de graça, no teatro, a mesma peça.

O art. 26, parágrafo único, da Lei n. 5.492, de 16 de julho de 1928, de modo nenhum se refere às classes a), b), *c), d),* mas apenas às classes *e)* e *1).* e serve para se obviar a extrema dificuldade de se enunciar, *in casu,* a qual das classes pertence o espetáculo público, se há empresa comercial e se a audição não *aparece* como retribuida.

Tem-se criticado o art. 26, parágrafo único, como , *de iure condendo,* desaconselhável, e com razão. Em todo o caso, o art. 26, parágrafo único, como quase tOdas as demais regras jurídicas na lei insertas (arts. 2.o~25), somente concernem a empresas que “se constituírem para a realização de espetáculos públicos, com o fim lucrativo, qualquer que seja o gênero de diversões permitidas e a forma da organização”, empresas que ficam sujeitas, por serem comerciantes, às

regras do Código Comercial e leis complementares (Lei n. 5.492, art. 1.0).

Há regra jurídica, não escrita, que faz presumir-se de audição retribuida tOda audição em estabelecimento de diversões, salões de concêrto e festivais, que sejam de empresa comercial (lei n. 5.492, art. 1.~), de modo que pouca invocabilidade fica ao art. 26, parágrafo único.

O sistema jurídico brasileiro adotou, com pleno conhecimento do problema, o critério da audição retribuida, e só lei que revogasse o art. 657 do Código Civil lhe poderia impor outro critério. Tal lei não há. *No plano do direito público,* tem-se de considerar, em primeiro plano, a publicidade do espetáculo. Dai dizer a Lei n. 5.492, art. 27: "Os proprietários ou empresários de quaisquer estabelecimentos de diversões, salões de concêrto ou festivais são responsáveis pelos direitos autorais das produções ai realizadas". O art. 46 do Decreto n. 18.527

também assentou:

"Ficam obrigados à apresentação de programas os proprietários, empresários, diretores ou quaisquer outros responsáveis pelas representações, exibições ou irradiações que se realizarem em teatros, cinematógrafos, *dancings, cabarets,* sociedades rádiotelefOnicas ou outros quaisquer estabelecimentos de diversões públicas".

Essas empresas são as de que se fala no art. 1.0 da Lei n. 5.492: "As empresas que se constituírem para a realização de espetáculos públicos, com o fim lucrativo, qualquer que seja o gênero de diversões permitidas e a forma da organização, ficarão sujeitas às disposições do Código Comercial e leis complementares".

4.ESPETÁCULO EM ESPAÇO DE PESSE ALHEIA. O Código Civil não disse a quem incumbe testar a remuneração do autor:

se ao dono ou possuidor do espaço em que se realiza a representação teatral, ou o concerto , ou se ao empresário, ou se aos atôres ou aos executantes, ou se ao diretor ou ao dirigente. No direito alemão, discutiu-se assaz (E. Mtra..n, *Deutaches Urheber- und Veria gsrecht,* 125). A decisão do Reichtsgericht alemão, ainda na vigência da Lei alemã de 11 de junho de 1870, distinguiu as espécies conforme a atividade ou passividade de tais pessoas. No direito brasileiro, se o empresário do teatro apenas deu o espaço e não tratou com a autoridade pública para a licença, tendo-o feito o empresário do

espetáculo, não tem êle a responsabilidade do art. 27 da Lei n. 5.492 ("Os proprietários ou empresários de quaisquer estabelecimentos de diversões, salões de concêrto ou festivais são responsáveis pelos direitos autorais das produções ai realizadas"): outrem ficou em seu lutar. Se o espetáculo ocorre, sem ato do empresário do espetáculo, chamando-se assim ao que tomou o espaço, com ou sem os atOres ou executantes do empresário do estabelecimento, seja de diversões, seja de concertos, seja de festas, a responsabilidade é do dono do espaço, se êle é empresário de diversões, concertos, ou festivais. Se o dono ou possuidor do espaço apenas alugou ou emprestou o espaço, sem ter qualquer ligação anterior ou inicial com a exploração do espetáculo, responsável é quem dá o espetáculo, não o dono ou possuidor do espaço, nem os atOres ou executantes. Se o empresário ou dador do espetáculo teve ingerência na programação, de modo que se possa caracterizar que o ato foi seu, ou de sua resolução, *também* responde, ainda que não tenha aparecido junto à autoridade pública (L. FULD, Veranstaltung musikalicher AuffUhrungen, *Deutsche Juristen-Zeitung, X,* 162). O que ocupa o espaço, sem àer o dono ou o possuidor permanente, e organiza o espetáculo, como seu, tem o dever de pOr-se em contacto com a autoridade pública para obter a licença. Quem acarreta com as despesas e recebe a receita é quem tem de responder pelos direitos de autor, salvo se houve doação pelo empresário do teatro, ou salão de concertos ou de festas, mas, não se tendo pOsto aquele em contacto com a autoridade pública, primeiro responde êsse.

Se a empresa de diversões, de concertos ou de festas faz donativo do espetáculo, ou de parte dêle, não se torna, com Isso, gratuito o espetáculo; nem se alguém contrata com a empresa e o espetáculo se realiza, para o auditório, gratuita-mente. Não é audição gratuita a que se leva a cabo com r* gratuidade do contrato do empresário com alguém, que também estabelece a gratuidade do acesso, nem, a *fortiori,* sem a gratuidade do contrato do empresário e retribuibilidade da audição, ou a onerosidade do contrato do empresário e a gratuidade da audição. Frisou L. FULD, acertadamente, que o § 27, alínea 1.2, da Lei alemã de 19 de junho de 1901, fonte do Código Civil brasileiro, art. 657, não incide em tais espécies: o hoteleiro, o empresário de teatro, ou de salão de baile, festas, concertos, ou de clube noturno aberto ao público, é responsável pelos direitos autorais, ainda que seja de graça a representação ou a audição, porque está compreendido no lucro e, se êle doou, pagou êle para as pessoas que assistiram, gratuitamente. Por isso mesmo, os números extraordinários, por pedidos da platéia, não são gratuitos, são implícitos no preço do programa.

A sentença do juiz da 11.8 Vara Cível do Distrito Federal, a 24 de

janeiro dê 1955, repetindo a CLóvís BE.“VILÁQUA, assertou que interesses da humanidade permitem executarem-se obras A retribuição da audição aparece em *b), d)* e *e),* o que por si só faz incidir o principio do direito à remuneração por parte do titular do direito autoral de exploração *(* = direito patrimonial de autor) A não-retribuição da audição aparece, sem qualquer dúvida, em a) e e) . A espécie *f)* apresenta certas dificuldades quando se desce ao exame dos casos concretos: tratando-se de comerciantes, o ato de doação ao público (mimos, folhinhas de parede ou de mesa, calendários, cadernos ou livros de endereços, réguas, lápis) *de ordinário* é ato de serviço de propaganda, que entra na finalidade de lucro quanto a produtos ou mercadorias, de modo que há a retribuição a si mesmo, que se há de considerar para se afirmar o direito à remuneração por parte do autor da peça teatral ou musical.

O fato de ser a espécie 14 escapa ao art. 657 do Código Civil, que pôs o princípio da irremunerabilidade autoral da audição gratuita, se foi publicada e exposta à venda a peça teatral ou musical, e o de ficar sujeita a espécie fl, às vêzes, ao art. 657 do Código Civil, põem ao vivo que ser público, ou não, o recinto ou lugar não tem relevância para a verificação da existência, ou não, do direito autoral à remuneração.

Como seria absurdo limitar-se à leitura a utilização do que se destina ao teatro, ou limitar-se à leitura musical ou ao solfejo a utilização das peças musicais, *entende-se* que o autor, publicando e pondo à venda a obra teatral ou musical, com a alienação do exemplar, alienou o direito de utilização da obra, em representação, ou em execução musical, a quem represente e execute, ou a quem mande representar ou executar, sem que exija retribuição pela representação ou pela audição. Desde o minuto em que alguém cobre pela audição algo de valor, ao autor nascem o direito e a pretensão a ser remunerado, segundo as regras especiais de direito privado.

No plano do direito público, há a relevância resultante (1) do princípio de inviolabilidade do domicilio~ que é princípio de liberdade espacializada (Constituição de 1946, art. 141, *§* 15), (2) do princípio de liberdade de reUnião (Constituição de 1946, art. 141, *§* 11), (8) do principio de liberdade de associação (Constituição de 1946, art. 141, *§* 12), (4) do principio de livre atividade (Constituição de 1946, art. 141, § 2.0), (5) do princípio de livre emissão do pensamento (Constituição de 1946, art. 141, § 5,0, □a parte: “E“ livre a 1

manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um, nos casos e na forma que a lei preceituar, pelos abusos que cometer”), (6)

do princípio de liberdade de ciências, letras e artes (Constituição de 1946, art. 173) 2.REPRESENTAÇÃO TEATRAL E EXECUÇÃO MUSICAL LIVRES.

Quanto à representação de peças teatrais, ou à execução de músicas, estabelece o art. 657 do Código Civil:

"Publicada e exposta à venda uma obra teatral ou musical, entende-se anuir o autor a que se represente, ou execute, onde quer que a sua audição não fôr retribuida". Se a audição é retribuida, nasce ao autor direito quanto à prestação pela execução.

O conceito de retribuição da audição tornou-se importante na determinação do que se há de entender como remunerabilidade do autor. Se analisamos o art. 657, temos:

a) *Há audição retribuida e há execução retribuida.* Se A incunbe o ator E, ou os atôres 2, O e D, ou o músico B, ou os músicos B, O e D, mediante paga, da representação de certa peça teatral, *As mãos de Luridice,* digamos, de Pedro Elocli, ou da execução de certa obra musical; a *Prole do Bebé,* ou *As Baquianas,* digamos, de VilaLôbos, ou a *Aquarela do Brasil* de Ari Barroso, quer se trate de representação ou de audição somente para a família de A, quer, se A é pessoa jurídica, somente para os membros da sociedade A, ou os órfãos do Asilo A, há execução remunerada, ou retribuida, sem haver audição retribuida. Se A mesmo representa *As mãos de Enridice* ou se A executa a *Prole do Bebé,* ainda que em sua residência, cobrando entrada aos ouvintes, ou fazendo passarem pelos ouvintes os pratos ou cestas de espórtulas, há audição retribuida, O art. 657 não se referiu à execução retribuida ou remunerada, mas à audição retribuida. Não se aludiu ao executante ou aos executantes, mas aos ouvintes. A retribuição pela audição implica aproveitamento da peça teatral ou musical com fim de lucro.

O critério da publicidade ou não-publicidade das execuções suscitou, há um século, grandes discordâncias e discussões. As espécies que se examinavam continham o elemento de publicidade e o de remuneração , em combinações que surpreendiam:

a) casa de família , e admissão de convidados remuneradores; ti) sociedade personificada e paga de assistência pelos sócios , espécie em que ressaltava o elemento diferenciador da retribuição pela audição; e) casa de diversões, ou hotel, ou clube, que dá a representaÇÃO ou audição para quem apanhe os cartões de entrada, gratuitos, ou para os convidados, gratuitamente; *d)* representação ou audição, em lugar

público, para que os ouvintes concorram, à sua vontade, para obra de caridade: e) representação ou audiÇÃO para concorrer a prémio (promessa de recompensa), sendo o prêmio à execução; *1)* representação ou audiÇÃO para concorrer a prêmio (promessa de recompensa), sendo o prêmio à peça ou à música; g) representação ou audição em honra de alguma pessoa ou instituiÇÃO, como parte de plano de festejos, por conta de A ou de subscrição pública (donativos para festividade).

Ao tempo em que o critério era o da publicidade da representação, au da execuÇÃO, ou em que se sugeria que fosse, logo se percebeu que seda, *de iure condendo,* desaconselhável; e viu-se a Côrte de Cassação de França, a 11 de maio de 1860, considerar crime de ofensa a direito de autor a execução da obra musical em concêrto para si ou para a própria familia e convidados gratuitamente, o que os melhores juristas profligaram, energicamente.

Certo foi, depois, o julgado de „7 de agôsto de 1863, que não viu crime na execuÇÃO por sociedade coral, em que o auditório somente fora composto pelas familias dos sócios e convidados gratuitos, se bem que tivessem de restringir o conceito de audição pública. *4* doutrina, diante dos fatos e das re1ações que a vida apontava, foi apagando o elemento de publicidade para só exigir o elemento da audição retribuida, como, aliás, a própria justiça *(e.* g., Côrte de Cassação Francesa, 22 de janeiro de 1869, que considerou privado o baile de certa sociedade que o dera em hotel, em que só eram admitidas pessoas munidas de bilhetes de convite distribuidos gratuita-mente).

O jôgo dos dois critérios levava a problemas graves. A Côrte de Cassação de França, a 8 de março de 1873, confirmando decisão da COrte de Nancy (18 de junho de 1878), fio considerou crime a execução pública da obra musical em baile

de beneficência por subscrição, se os ouvintes eram gratuitos. j Que tinha a publicidade com a gratuidade? A publicidade refere-se a círculo de ouvintes, e fio à retribuição de audição.

b) *Há publicidade e há audição retribuida.* O art. 657 de moda nenhum alude àquela. Para o Código Civil, se B

representa peça teatral em monólogo, ou B, O e D representam peça teatral, ou E toca a música, ou a tocam B, C e D, recebendo retribuição pela audição, ainda que somente se admitam duas, três ou quatro pessoas, está composto o suporte fáctico da audição retribuida, com ofensa ao direito da autor. Se A organiza concerta em honra de

alguém, sem cobrar aos ouvintes, ainda que em praça pública, ou estádio, não há direito do autor à remuneração por execução da obra. A não é empresa de diversões.

3.REPRESENTAÇÃO TEATRAL E EXECUÇÃO MUSICAL QUE PRECISAM DE CONSENTIMENTO.

Se a audição é remunerada, a execução musical e a representação teatral das obras é dependente do consentimento dos autores ou de quem deles seja sucessor ou representante. Já se não pode trazer à balha o art.

657 do Código Civil. Da! ter-se dito no art. 3□O da Lei n. 4.790 do 2 de janeiro de 1924: “O autor, editor, cessionário, tradutor devidamente autorizado, ou pessoa sub-rogada nos direitos dêste poderá requerer à autoridade policial competente à interdição do espetáculo ou representação de peça que não tenha sido devidamente autorizada”. No *§ 1* 0: “O requerimento, para êsse fim, será instruído com o jornal em que se fêz o anúncio, cartazes, avulsos ou outros meios de publicação”. No *§* 2.0: “A autoridade policial a que fôr dirigido o requerimento proibirá .n sua representaÇÃO ou execução, até ser exibida a autorização respectiva”. A proibiÇÃO é de todo o espetáculo se a peça o enche, ou somente da peça para a qual não houve o consentimento do autor, seu sucessor ou representante. Tal consentimento é declaraÇÃO unilateral, receptícia , de vontade. Não se exige contrato.

A Lei n. 4.790, de 2 de janeiro de 1924, estatuíu: “Nenhuma composição musical, tragédia, drama, comédia ou qualquer outra produção, seja qual fór a sua denominação, poderá ser executada, ou representada, em teatros ou espetáculos públicos, para os quais se pague entrada, sem autorização, para cada vez, do autor, representante, ou pessoa legitimamente sub-rogada nos direitos daquele”. No art. 6$, acrescentou-se: “E‟ permitido ao titular de um direito autora] requerer a apreensão das receitas brutas da representação ou exibição, se a execução ou representação se fizer sem a autorização a que se refere o art. ~

A Lei ri. 5.492, deiS de julho de 1928, concernente à organização das empresas de diversões e à locação de serviços teatrais, estendeu os arts. 2.0, 8.~ e 6.0 (além dos demais artigos) da Lei n. 4.790 à radiotelefonia, se com intuito de lucro, em reUniões públicas. No art. 26, a Lei n. 5.492 disse: “As disposições do art. 2.0 e seguintes da Lei ri. 4.790, de 2 de janeiro de 1924, aplicam-se a todas as composições

musicais e peças de teatro, executadas, representadas ou transmitidas pela radiotelefonia, com intuito de lucro, em reUniões públicas". A referência a reUniões públicas foi apenas para que se não interpretasse o art. 2$ da Lei n. 4.790

literalmente, *verbis* "em teatros ou espetáculos públicos", interpretação que seria, aliás, fora de toda técnica, por se não poder excluir do conceito de "espetáculos públicos" o que não é teatro ou casa de diversão. O parágrafo único do art. 26 da Lei n. 5.492, êsse, sim, lançou regra jurídica de presunção: "Consideram-se realizadas com intuito de lucro quaisquer audições musicais, representações artisticas ou difusões rádiotelefônicas em que os músicos, executantes ou transmitentes tenham retribuição pelo trabalho". *De iure contUndo,* sem razão: tomou-se como indicativa de retribuibilidade da audição a retribuição dos músicos, ou executantes, ou trarisniltentes, se em casa de diversões públicas ou reUniões públicas o espetáculo. *De iure condito,* apenas se inverteu, mercê de presunção *inris tantum,* o anus da prova:

se a reUnião é pública e pagos os músicos, executores ou transmitentes, tem a empresa de dar prova de que o espetáculo égratuito. Não se derrogou, de modo nenhum, o Código Civil. O art. 657 apenas estatuíu que, tratando-se de audição não retribuida, pode ser representada a peça teatral, ou executada a música (ou transmitida), que foi publicada e exposta à venda. O art. 2.0 da Lei ri. 4.790 somente cogitou de teatros e espetáculos públicos, que costumam ser de entrada paga e livre, por serem de empresas comerciais, entendendo-se por espetáculos públicos as reUniões públicas (Lei n. 5.492, art. 26; Decreto ri. 18.527, a 10 de dezembro de 1928, art. 47). Quando discordância exsurge a respeito da gratuidade da audição, presume-se ser com fim de lucro se os executores são pagos. O art. 26, parágrafo único, da Lei n. 5.492, como o art. 47, parágrafo único, do Decreto n. 18.527, que o repete, de modo nenhum alterou o Código Civil, art. 657, para substituir ao critério da audição retribuida, assente na melhor técnica legislativa, o critério da execução remunerada. Se, por absurdo, admitíssemos que o art. 26, parágrafo único, da Lei n. 5.492, contém regra jurídica definidora, teríamos a surpreendente erronia de se reputar necessária a permissão para que o músico A executasse ao piano, em reUnião familiar, a peça de B, e desnecessária, se A executasse de graça, no teatro, a mesma peça.

O art. 26, parágrafo único, da Lei n. 5.492, de 16 de julho de 1928, de modo nenhum se refere às classes a), *b), e), ci),* mas apenas às classes

e) e *1),* e serve para se obviar a extrema dificuldade de se enunciar, *in casu,* a qual das classes pertence o espetáculo público, se há empresa comercial e se a audição não *aparece* como retribuida.

Tem-se criticado o art. 26, parágrafo único, como, *de itcre condendo,* desaconselhável, e com razão. Em todo o caso, o art. 26, parágrafo único, como quase todas as demais regras jurídicas na lei insertas (arts. 2.0~25), somente concernem a empresas que "se constituírem para a realização de espetáculos públicos, com o fim lucrativo, qualquer que seja o gênero de diversões permitidas e a forma da organização", emprêsas que ficam sujeitas, por serem comerciantes, às regras do Código Comercial e leis complementares (Lei ri. 5.492, art. 1.0).

Há regra jurídica, não escrita, que faz presumir-se de audição retribuida toda audição em estabelecimento de diversões, salões de concêrto e festivais, que sejam de empresa comercial (Lei n. 5.492, art. 1.0), de modo que pouca invocabilidade fica ao art. 26, parágrafo único.

O sistema jurídico brasileiro adotou, com pleno conhecimento do problema, o critério da audição retribuida, e só lei que revogasse o art. 657 do Código Civil lhe poderia impor outro critério. Tal lei não há.

No plano do direito público, tem-se de considerar, em primeiro plano, a publicidade do espetáculo. Daí dizer a Lei n. 5.492, art. 27: "Os proprietários ou empresários de quaisquer estabelecimentos de diversões, salões de concerto ou festivais são responsáveis pelos direitos autorais das produções ai realizadas", O art. 46 do Decreto n. 18.527 também assentou:

«Ficam obrigados à apresentação de programas os proprietários, empresários, diretores ou quaisquer outros responsáveis pelas representações, exibições ou irradiações que se realizarem em teatros, cinematógrafos, *dancings, eabarets,* sociedades rádiotelefônicas ou outros quaisquer estabelecimentos de diversões públicas".

Essas empresas são as de que se fala no art. 19 da Lei

n. 5.492: "As empresas que se constituírem para a realização de espetáculos públicos, com o fim lucrativo, qualquer que seja o gênero de diversões permitidas e a forma da organização, ficarão sujeitas às disposições do Código Comercial e leis complementares".

4. EM ESPAÇO DE PESSE ALHEIA. O Código Civil não disse a quem incumbe prestar a remuneração do autor: se ao dono ou possuidor do espaço em que se realiza a representação teatral, ou o concêrto, ou se ao empresário, ou se aos atOres ou aos executantes, ou se ao diretor ou ao dirigente. No direito alemão, discutiu-se assaz (E. MtJun, *Deutsches Urheber- ind Veria gsreckt,* 125). A decisão do Reichtsgericht alemão, ainda na vigência da Lei alemã de 11 de junho de 1870, distinguiu as espécies conforme a atividade ou passividade de tais pessoas. No direito brasileiro, se o empresário do teatro apenas deu o espaço e não tratou com a auto ridade pública para a licença. tendo-o feito o empresário do espetáculo, não tem ele a responsabilidade do art. 27 da Lei nº. 5.492 ("Os proprietários ou empresários de quaisquer estabelecimentos de diversões, salões de concêrto ou festivais são responsáveis pelos direitos autorais das produções ai realizadas"): outrem ficou em seu lugar.

Se o espetáculo ocorre, sem ato do empresário do espetáculo, chamando-se assim ao que tomou o espaço, com ou sem os atOres ou executantes do empresário do estabelecimento, seja de diversões, seja de concertos, seja de festas, a responsabilidade é do dono do espaço, se êle é empresário de diversões, concertos, ou festivais. Se o dono ou possuidor do espaço apenas alugou ou emprestou o espaço, sem ter qualquer ligação anterior ou inicial com a exploração do espetáculo, responsável é quem dá o espetáculo, não o dono ou possuidor do espaço, nem os atOres ou executantes. Se o empresário ou dador do espetáculo teve ingerência na programação, de modo que se possa caracterizar que o ato foi seu, ou de sua resolução, *também* responde, ainda que não tenha aparecido junto à autoridade pública (L. FULD, Veranstaltung musikalicher Auffflhrungen, *Deutsch,e Juristen-Zeitung,* X, 162). O que ocupa o espaço, sem êer o dono ou o possuidor permanente, e organiza o espetáculo, como seu, tem o dever de pôr-se em contacto com a autoridade pública para obter a licença. Quem acarreta com as despesas e recebe a receita é quem tem de responder pelos direitos de autor, salvo se houve doação pelo empresário do teatro, ou salão de concertos ou de festas, mas, não se tendo pOsto aquele em contacto com a autoridade pública, primeiro responde esse.

Se a empresa de diversões, de concertos ou de festas faz donativo do espetáculo, ou de parte dêle, não se torna, com isso, gratuito o espetáculo; nem se alguém contrata com a empresa e o espetáculo se realiza, para o auditório, gratuita-mente. Não é audição gratuita a que se leva a cabo com a gratuidade do contrato do empresário com alguém, que também estabelece a gratuidade do acesso, nem, *a fortiori,* sem a gratuidade do contrato do empresário e retribuibilidade da audição, ou a onerosidade do contrato do empresário e a

gratuidade da audição. Frisou L. Futn, acertadamente, que o *§* 27, alinea □

1 a, da Lei alemã de 19 de junho de 1901, fonte

do Código Civil brasileiro, art. 657, não incide em tais espécies: o hoteleiro, o empresário de teatro, ou de salão de baile, festas, concertos, ou de clube noturno aberto ao público, é responsável pelos direitos autorais, ainda que seja de graça a representação ou a audição, porque está compreendido no lucro e, se êle doou, pagou êle para as pessoas que assistiram, gratuitamente. Por isso mesmo, os números extraordinários, por pedidos da platéia, não são gratuitos, são implícitos no preço do programa.

A sentença do juiz da 11.2 Vara Cível do Distrito Federal, a 24 de janeiro dê 1955, repetindo a CLÓVIS

BEVILÁQUA, assertou que interesses da humanidade permitem executarem-se obras musicais em concertos de beneficência ou em festas populares, sem atenção ao direito do autor. Tal afirmação não tem qualquer base em ciência, nem em direito positivo. As festas de beneficência são de beneficência para alguém, ou grupo de pessoas, ou instituição, a quem se beneficia; são, de ordinário, de audição retribuida e dificilmente se conceberia festa gratuita de beneficência *(e.* g., se há leilão, ainda sem convidados especiais, pois que, se os há, a audição não é gratuita, por se entender que foram convidadas pessoas com grande probabilidade de lances, ou por se contar com as despesas das mesas).

5. DE PRINCIPIOS. Somente a respeito de empresas comerciais de teatro e de concertos, ou que se constituírem para a realização de espetáculos públicos, portanto, se há fim lucrativo, porque só então se têm de comercializar (Lei n. 5.492, art. 1.0), é que tem importância averiguar-se se ocorre, *in casu,* ser excepcionalmente gratuita a execução, unia vez que o art. 26, parágrafo único, é regra jurídica especialmente concebida para elas.

O ser público o espetáculo, ou a reUnião, somente tem importância para se saber se a empresa, que o dá, tem por fim o lucro e se organizou para isso; porque, se Esses fatos ocorrem, é empresa comercial, O espetáculo público, gratuito sem audição retribuida), não ligado a empresa comercial, é incólume à legislação sObre empresas de exploração de teatro, música e espetáculos públicos, e cabe nas espécies do art. 657 do Código Civil. Quando se interpreta lei especial

não se entende estarem derrogadas as leis gerais, no que lhe escapa, nem se reputam insertas nas leis gerais as regras jurídicas que só diz em respeito à especialidade da matéria legislada.

No sistema jurídico brasileiro, têm-se de distinguir, precisamente, seis classes de dadores de espetáculos: a)Os dadores de espetáculos que os fazem sem cobrar a audição, em recanto privado, tais como os donos ou donas de casa, ou pessoa da casa que não seja o dono ou a dona *(e. g.,* a filha ou o filho do dono da casa dá, por sua conta, a festa, o que não é negócio jurídico ou ato jurídico *stricto sensu* para que seja de mister assentimento do titular do pátrio poder, cuja oposição ao uso da casa se rege por princípios que se referem à pesse e ao dever de educar), e as associações, sociedades e fundações personificadas, que não tenham fim de lucro (se o têm, a classe, em que se incluem, é outra).

b)Os dadores de espetáculo, em recinto privado (não públicos), com retribuição de audição, sem que se caracterize atividade permanente nesse sentido, porque, se se caracteriza, há a profissionalidade ou a destinação, incluindo-se a espécie noutra classe.

c)Os dadores de espetáculos em recinto público ou lugar público (espetáculos públicos), sem retribuição pela audição.

d)Os dadores que têm por finalidade principal o teatro ou a música, se não se caracteriza a *comercialida4e,* porque, se se caracteriza, há a inclusão noutra classe.

e)Os dadores de espetáculos em recinto público, por parte de quem comercia com representação teatral ou execução musical ou transmissão em rádio, sendo de presumir-se, portanto, retribuida a audição (Lei n. 5.492, art. 1.0).

f)Os dadores de espetáculos a que se refere e), não sendo retribui da a audição.

Quanto às associações, sociedades ou fundações que tenham por finalidade representações teatrais, ou execuções musicais, a principalidade do fim imprime à própria quota do sócio ou àsua contribuição o caráter de retribuição. Pertencem à classe d). O sócio só o é para a *prestação* em representação teatral ou musical. A pessoa jurídica aparece junto aos autores como adquirente do direito de autor para prestar aos sócios, associados ou beneficiados. Não se confunde tal espécie com a dos clubes sociais e esportivos em que a exibição teatral é utilização interna, para fins de vida interna, *acidental.* Bem

assim, a execução musical. Se o profissional está ligado ao autor por algum contrato, êle, e não o clube, ou associação, ou sociedade, ou fundação, responde. Não há pensar-se em invocação do art. 26, parágrafo único, da Lei n. 5.492, porque êsse parágrafo único somente se refere às empresas comerciais de que cogitara o art. 19, mas a finalidade mesma, principal, das pessoas jurídicas estabelece presunção *hominis* de que a execução seja para os sócios, que são de finalidade única, e, pois, em prestação pelos atores ou músicos aos sócios. Foi imperfeito conhecimento das classes b), d), e) e f), que levou o legislador a redigir, para e) e f), a regra jurídica que *mais* conviria à classe d) Os clubes ditos sociais e os esportivos, como os clubes de corridas de cavalos e os de jôgo de tênis, não estão na classe e) ou f), nem na classe b); tão-pouco, na classe d) ; ou entram na classe a), ou na classe e). Todavia, se, excepcionalmente, cobram pela audição, têm de prestar retribuição aos autores, seu sucessor, ou representante. O art. 657 não os torna incólumes ao nascimento do direito à retribuição, porque, *ex kvpotkesi,* há, *in casu,* audição retribuida. Todavia, não cabe, a respeito deles, a presunção da retribuição que proviria de se tratar de atos de comerciante da empresa, nem a presunção do art. 26, parágrafo único, da Lei n. 5.492, que só se refere a empresas "que se constituírem para a realização de espetáculos públicos, com o fim lucrativo, qualquer que seja o gênero de diversões permitidas e a forma de organização", "sujeitas às disposições do Código Comercial e leis complementares" (Lei n. 5.492, art. 1.0).

Em nenhuma regra jurídica, geral ou especial, do direito brasileiro, se fazem elementos do suporte fáctico do fato jurídico de que resulta o direito à remuneração do autor, englobadamente, a *publicidade* do espetáculo e a *retribukão da representa pio* ou *da audição.* A publicidade do espetáculo ou relinião não é pressuposto necessário, nem suficiente. O pressuposto necessário e suficiente é a *retributçcto da representação* ou *da audição.*

Odireito à percepção de remuneração em caso de execução por outrem, se retribuida a representação teatral ou a audição musical, não nasce no momento em que nasce o direito à edição. O *direito* ã *edição* nasce com a feitura da obra, pronta para ser editada, ou, como direito *in fieri,* se ainda em elaboração a peça teatral ou musical. O

direito à percepção de remuneração somente nasce quando entra no mundo jurídico o fato da produção execucional pela representação teatral ou pela execução musical. Para que isso se dê, no direito brasileiro, e preciso que se suponha o suporte fáctico de tal fato juridico: a) existência de peça teatral ou musical, pertencente a

outrem que o executor, porque, se pertence ao executor, se presume que o autor-executor recebe conjuntamente a remuneração pela execução e a remuneração pelo direito à percepção como autor; b) retribuição pela audição, quer seja retribuição à empresa teatral, ou de audição musical, quer à pessoa, física ou jurídica, que contratou os atores, ou executantes, ou os escolheu dentre os seus membros. A retribuição ao que representa ou executa nenhuma importância tem para o suporte fáctico se não feita pelo auditório. O ator ou músico que recebe remuneração de quem o chamou a representar ou executar a música não é devedor da remuneração ao autor, salvo relação jurídica entre êle e o autor. Somente tem peso de presunção tal remuneração para a espécie do art. 26, parágrafo único, da Lei n. 5.492, apenas referente às empresas comerciais; e *contra elas,* não contra os atOres ou músicos.

Se foram publicadas e expostas à venda obras teatrais ou musicais, qualquer pessoa, *ex publico,* e não só quem as compra, pode representá-las ou executá-las, onde e quando lhe convier, desde que o faça gratuitamente; e quem queira que, gratuitamente, sejam vistas, ou vistas e ouvidas as representações, ou ouvidas as execuções musicais, pode contratar quem as represente ou execute. SOmente se essa pessoa que dá a representação ou execução musical é comerciante, é que se presume ser retribuida a assistência. (Se o executante tem de pagar ao autor é outro assunto.)

As autoridades encarregadas da censura de diversões públicas têm as suas atribuições reguladas pelo Decreto n.

20.493, de 24 de janeiro de 1946. Nesse decreto, sOmente se cogita da censura de *diversões públicas.* Os clubes fechados, assim têcnicamente chamados os clubes só frequentados pelos sócios, em quadro social prefitado e rígido, ou, excepcionalmente, por algum convidado da diretoria ou do sócio, são tratados, no plano do direito público, como as pessoas físicas. Para se saber se as autoridades encarregadas da censura de diversões públicas podem intervir na vida social dos clubes, ou por ocasião das reUniões sociais, tem-se de partir do conceito mesmo de "autoridade encarregada da censura de diversões públicas". Então, sim, é de relêvo o conceito de diversão pública, em vez do conceito de audição retribuida, por quanto onde não há diversão pública não há qualquer competência da autoridade se só invoca a qualidade de Órgão censurador de diversões públicas. A censura ou se faz prêviamente, ou se faz por ocasião da representação, ou da execução musical, ou da exibição.

Se a autoridade, usando da atribuição de censura prévia a filme, peça

de teatro, ou música, considera que o filme, a peça de teatro, ou a música não deve ser exibido, representada ou executada, dentro do princípio do art.

141, *§* 59, da Constituição de 1946 e das regras legais, a proibição é objetiva e a diretoria dos clubes ou pessoas jurídicas similares podem ser notificadas para a não-exibição, a não-representação, ou a não-

-execução, incorrendo nas penalidades previstas nas leis. Se a peça ou o filme é impróprio para menores, a ação da autoridade policial é direta, em se tratando de estabelecimentos destinados à freqUência pública. Se a exibição, representação ou execução se tem de efetuar, ou se se efetua em casa de pessoa física, ou de pessoa jurídica, que sOmente é freqUentada pelos sócios e a família dos sócios, toda a ingerência da autoridade policial tem de ater-se aos princípios constitucionais de liberdade espacializada (inviolabilidade de domicilio), de liberdade de reUnião e outros, bem como aos princípios legais concernentes ao pátrio poder, à tutela, e à curatela, de modo que qualquer providência tem de ser por intermédio da justiça, ou por notificação às diretorias 45 pessoas juridicas ou dos pais, tutôres ou curadores.

Quanto à representação teatral e à execução de músicas, com ou sem letras, a proibição em censura prévia, ou anterior à representação, ou à execução, opera objetivamente, de modo que a autoridade policial ou o juiz pode notificar pais, tutôres, curadores, ou diretorias, para que conheçam e respeitem a proibição.

No tocante a direitos autorais pela representação de peça teatral, ou execução de música, com ou sem canto, nenhuma competência tem a autoridade policial para qualquer medida que consista em afirmação de direito dos autores, porquanto não se trata de empresário ou de empresa comercial, a respeito dos quais se pudesse do simples fato de serem retribuidos os atôres, ou os executantes, concluir ser retribuida a audição. O art. 26, parágrafo único, da Lei n. 5.492, de 16 de julho de 1928, é parte integrante de lei sObre diversões públicas, submetidas, em virtude do art. 1.0, às regras do Código Comercial e leis complementares. Onde não há empresa comercial, ou empresário comercial, não há pensar-se em invocação do art. 26, parágrafo único. As execuções musicais e as representações teatrais, nas pessoas jurídicas de finalidade esportiva, ou de vida social, presumem-se gratuitas, 86 a justiça pode apreciar provas de que a audição é retribuida. Antes de tal pronunciamento, nenhuma ingerência pode ter a policia. Tais princípios são os princípios que serviram à construção da civilização ocidental, sem os quais ruiria essa mesma civilização.

As próprias crises, nos diferentes países do mundo ocidental, são, de ordinário, provenientes do desrespeito às Constituições e às leis.

6. REMÉDIO PROCESSUAL. Quanto ao remédio processual adequado para os clubes e demais pessoas jurídicas, que tem por finalidade vida social, ou esportiva, não se pode responder a *priori.* Todavia, é possível assentar-se: a) que o mandado de segurança é sempre possível se a policia intervém sem ser de acôrdo com a Constituição de 1946 e as leis, não bastando regulamentos ou decretos do Poder Executivo, como se a policia entra no clube, sem permissão dos órgãos dêsse, a pretexto da proteção de direitos autorais, ou se, ao invés de apenas notifi. car a diretoria, penetra no clube para dissolver, por exemplo, festa de crianças, por excesso do horário; b) que o preceito cominatório também cabe contra o Estado (União, Estados--membros, Distrito Federal, Territórios , Municípios); c) que são indenizáveis os danos materiais e morais por atos contrários à Constituição ou à. leis. No sistema jurídico brasileiro (Constituição de 1946, art. 194), o Estado tem o *dever de indenizar,* ainda que não tenha havido culpa do causador do dano, se foi êsse algum funcionário público. Se houve culpa, tem o Estado a ação regressiva contra o seu empregado.

§ 1.893. Natureza e conteúdo do art. 657 do Código Civil

1. O art. 657 pré-exclui a necessidade de consentimento se a audição não é retribuida. Veio Me da Lei n. 496, de 1.0 de agôsto de 1898, art. 15: “Toda execução ou representação pública, total ou parcial, de uma obra musical não pode ter lugar sem consentimento do autor, quer ela seja gratuita. Quer tenha fim de beneficência ou exploração. Todavia, se ela fôr publicada e posta à venda, considera-se que autor consente na sua execução em todo lugar onde não se exija retribuição alguma .

A primeira questão é a de se saber se o art. 657 é cogente, ou dispositivo; isto é, se não pode o autor, na própria publicação, pré-excluir a incidência do art. 657, ou se a pode pré-excluir, O aít. 657 é dispositivo (PEDRo VICENTE BOEBIO, *O Direito de autor na criação musical,* 70; ANTÔNIO CHAVES, *Proteção internacjonn.j do Direito autoral de radiodifusão,* 362). O art. 2.0 da tei n. 4.790, de 2 de janeiro de 1924, não o der-rogou, porque também é dispositivo e apenas cogitou da retribuição mais vulgar, que é pela *entrada.*

Quanto à radiodifusão, nenhuma incidência tem o art. 657 do Código Civil, nem o art. 2.~ da Lei n. 4.790; pela natureza da radiodifusão e

porque a espécie foi regulada pelo art. 26 da Lei n. 5.492, de 16 de julho de 1928

(Decreto n. 18.527, de 10 de dezembro de 1928, art. 47). Se a execução ou representação é para transmissão radiofônica ou de televisão, ou se se transmite sem ter sido especialmente para isso, precisa de consentimento do autor da música ou da peça teatral, ali para a execução ou representação destinada para a transmissão, aqui para a execução ou representação e para a transmissão. A reUnião pública, com intuito de lucro, so se refere à execução ou representação; porque são intrínsecas à radiodifusão a publicidade e o intuito de lucro. Aliás, se os músicos e atôres ou dançarmos (porque peças de teatro estão, no art. 26 da Lei n. 5.492, em sentido amplo, de tudo que é televisionável) receberam retribuição pelo trabalho, presumese com intuito de lucro a audição musical, ou a representação artística. A Lei n. 5.492, no art. 2.0, parágrafo único, também se refere à radiodifusão, mas tal presunção é supérflua, porque a radiodifusão já se tem, em si, como exploração com intuito de lucro.

2.REUNIÃO NEM PÚBLICA NEM PAGA. Se a reUnião não é pública, nem paga, não há mister o consentimento, se se pode invocar o art. 657. Se a reunião é pública, mas os executantes ou atôres ou dançarmos nada perceberam, nem a empresa cobrou pelo acesso, o consentimento é supérfluo. Se a reUnião é pública e à execução ou à representação se procede gratuitamente, mas a empresa cobra entrada, ou outra retribuição, o consentimento „5 de exigir-se. Se a reUnião é pública e a empresa não cobra entrada, ou outra contraprestação, mas pagou os artistas, *presume-se* necessário o consentimento dos autores. Tal G direito brasileiro; e não devemos conspurcá-lo com certo "colonialismo" que vê nos tratados internacionais a última palavra, sem se dar conta de que, por vêzes, são feitos por marginais do direito, protegidos de governos, que lhes facilitam viagens, ou lhes obtêm comissões pomposas, ou empregos em repartições interestatais.

Acertadamente, a 1.0 de janeiro de 1944, disse o Ministro da Justiça e Negócios Interiores: "Se a sociedade recreativa é fechada, isto é, não cobra entrada para suas reUniões, não lhe poderá ser aplicado, sem esfôrço de interpretação, o disposto no Decreto-lei n. 1.949, de 1989. A condição imposta pelo art. 107 do Decreto-lei n.

1.949 de 1939, para aprovação do programa da reUnião, vale únicamente para os casos em que seja necessária a dita aprovação; nos mais casos, não há exigir-se a referida condição".

A 5.~ Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a 9 de julho de 1948, decidiu que o consentimento exigido para aprovação de programa, pelo Decreto-lei n. 1.949, de 30 de dezembro de 1989, art.

107, somente se entende para os casos em que tal consentimento, pela lei civil, seja necessário; e acrescentou:

"ReUniões públicas com intuito de lucro são aquelas a que tem direito de participar qualquer pessoa, mediante o pagamento de preço determinado, isto é, *entrada vaga.* Se a sociedade recreativa é fechada, não cobra entrada para suas reUniões, porque os saraus musicais se realizam tão -somente para os seus associados e convidados, não se lhe poderá aplicar o estabelecido para as reUniões públicas com intuito de lucro, direta ou indiretamente". Mais: "... as contribuições mensais dos sócios não podem ser tidas como preço da admissão nas reUniões sociais, porque elas são feitas no interesse geral da manutenção da sociedade e sem visar fins econômicos ou lucro material em favor de seus membros. Igualmente, não se pode afirmar que haja "lucro indireto", desde que tais reUniões não dão, sob qualquer aspecto, lucro pecuniário para seus membros. Portanto, se a sociedade recreativa é fechada, porque os saraus musicais se realizam tão-somente para os seus associados e convidados sem o exercício de atividade lucrativa, não se poderá aplicar o estabelecido únicamente para as reUniões públicas com intuito de lucro, direta ou indiretamente".

A decisão da 1.8 Turma do Supremo Tribunal Federal, a 29 de abril de 1948 *(1?. dos T.,* 188, 476; li. *F.,* 123, 104; *Á. J.,* 87, 99), reformou o acórdão da 4~a Câmara Civil do Tribunal de Apelação de São Paulo, a 5 de setembro de 1946 (E. *dos T.,* 164, 732), que estava certo e certo estava o parecer do Procurador-Geral da República, o hoje Ministro Luis GALLOTTI. A 1.8 Turma entendeu que há lucro na execução musical para sócios (1) ; ainda mais: que os clubes onde só se admitem os sócios não são ambiente fechado (9, como os lares. Por aí se pode resvalar para os maiores absurdos. Em vez disso, tranquila e corretamente, atenta às leis brasileiras, disse a 4~8 Câmara Civil do Tribunal de Apelação de São Paulo: "O art. 657 do Código Civil dispõe que, publicada e exposta à venda obra teatral ou musical, se entende anuir o autor a que se represente ou execute onde quer que a sua audição não fôr retribuida. O art. 2.~ da Lei n. 4.790, de 2 de janeiro de 1924, reiterando o mesmo pensamento do Código Civil, declara que nenhuma composição musical, tragédia, drama, comédia ou outra qualquer produção, seja qual fOr a sua denominação, podera ser executada OU representada em teatros ou espetáculos públicos, para

os quais se pague entrada, sem autorização, para cada vez, do autor, representante ou pessoa legalmente sub-rogada nos direitos daquele. Por ai se vê, em relação à espécie, que a violação do direito só se verificará quando a composição musical fOr executada, sem autorização do autor, em espetáculo ou divertimento público retribuido".

3.EXPROBRAÇÕES INJUSTAS AO CÓDIGO CIVIL, ART. 667. A grita de alguns escritores brasileiros contra o art. 667 deve-se, em grande parte, a pensarem pelo que escrevem juristas estrangeiros. O art. 667 é *aceflado* e *sincero.* No art. XI da ConvenÇÃO de Washington (1946), não se declarou incessivel o direito de autor; e, passada a literatice dos fazedores de livros sabre direito autoral, chegar-se-á à razão.

CAPITULO IX

DIREITOS REAIS LIMITADOS

§ 1.894. Usufruto e uso

1.LIMITAÇÃO CONCEPTUAL AO DIREITO REAL. Uma vez que se tem como *res* o bem intelectual, depende da natureza dêle a determinação dos direitos reais de que é suscetível. O direito de propriedade intelectual é, necessariamente dominio; nem se compreenderia que *res* houvesse suscetível de direito real sem o ser de senhoria. Resta, portanto, apenas, saber-se quais os outros direitos reais que podem recair no bem intelectual.

Advirta-se em que uma coisa é o penhor dos originais do livro, ou da tela, e outra, o do bem incorpóreo. Podem co-existir.

2. USUFRUTO. O usufrutuário tem o direito de *«sus* e *fructus* durante tOda a duração do usufruto, de modo que pode passar a outrem o exercício (art. 717, 2.8 parte).

A exploração pelo usufrutuário, ou pela pessoa a quem êle transferiu o usufruto, é exploração com cisão temporal:

o usufrutuário recebe a propriedade intelectual não porque o bem intelectual é *consumide* durante Esse tempo, mas porque a propriedade se mure no uso e no fruto, devido à natureza psíquica do objeto. O direito de propriedade do bem intelectual é o direito autoral de

exploração, por isso mesmo não se pode locar o objeto do direito autoral de exploração (= do direito de propriedade do bem intelectual), nem se pode reduzir a locação o contrato de edição (A. DE GRECORIO, II *Contrato di edizione,* 97 s.), ou a licença do filme cinematográfico.

No usufruto, há constituição (sucessão constitutiva), como no penhor. Não é a mesma coisa transferir algum elemento do conteúdo do direito autoral de exploração.

O usufruto não pode ser transferido. Pode ceder-se o exercício (Código Civil, art. 717). A transferência ao titular do direito de propriedade intelectual extingue-o.

O usufrutuário deve evitar que se dê a desapropriação prevista no art. 660 do Código Civil (cf. Código de Processo Civil, arts. 302, X, e 306).

O autor não sofre com o usufruto por outrem em seu direito de modificação da obra (art. 659).

O usufrutuário recebe o produto das edições, representações e audíções , como o usufrutuário do crédito recebe os juros. Quanto às representações e audições, o direito do usufrutuário só apanha aquelas que se realizarem durante o usufruto. Se o usufrutuário recebeu o que corresponderia a representações ou audições futuras, quer em se tratando de teatro, ou de execuções musicais, quer de cinematografia, ou de radiocomunicações , ou de televisão, tem de restituir o que não lhe tocou, sendo ineficaz o contrato quanto ao excesso, razão por que tem o dono da propriedade intelectual pretensão contra o próprio terceiro para haver o que lhe não foi restituído. Essa ação não depende da propositura daquela, nem, a fortiori, da mexecutabilidade da sentença contra o usufrutuário ou contra seus sucessores.

Quanto à edição, o usufrutuário não deve, em princípio, contratá-la de maior número de exemplares do que aqueles que se soem tirar das obras do mesmo gênero e nas mesmas circunstâncias da obra de que se trata. Se tal número foi excedido, ou se o usufrutuário somente fêz o contrato nas vésperas de terminar o usufruto, as percentagens correspondentes aos exemplares não vendidos pelo editor ao tempo da entrega do bem intelectual a titular do direito de propriedade têm de ser computadas a crédito dêsse. Se o usufrutuário já havia recebido todas as percentagens, dá-se o que dissemos a respeito das representações e audições. Diga-se o mesmo quanto às licenças de filmes cinematográficos.

Para contratar as edições, representações e audições, não precisa o usufrutuário (Código Civil, art. 724) de assentimento do titular do direito de propriedade (sôbre o assunto, em direito alemão, MARWITZ-MÓHRING, *Das Urheberrecht an. Werken der Literatur und der Tonlcunst in Deutschland,* 75-77).

No caso de desapropriação, dá-se sub-rogação real (cf. arts.787 e 788). O usufruto constituído a favor de pessoa jurídica extingue-se com ela (art. 741, l.~ parte).

O usufrutuário, se o usufruto não foi concebido como restrito a determinada língua, ou lugar, abrange o provento das traduções, no que tocaria ao titular do direito autoral de exploração, e das exibições, representações e audições fora do lugar em que se constituiu. Não se pode traduzir e publicar a obra sem o assentimento do proprietário e do usufrutuário, salvo, quanto àquele, se foi concebido o usufruto sem necessidade do seu assentimento. Idem, quanto às extrações a que se refere o art. 665 do Código Civil.

3. Uso. Também se pode dar a constituição de uso, direito real (Código Civil, arts. 674, IV, 742-745). Os princípios são os mesmos que se invocam a propósito da propriedade dos bens corpóreos.

O uso não pode ser cedido. A edição, a representação e a audição teriam de ser por conta do próprio usuário.

Pode ser que o uso tenha sido concebido apenas para representação em que seja ator único o usuário, ou para a execução musical, cinematográfica, radiocomunicativa inclusive televisional, por êle só.

§ 1.895. Penhor

1. PENHORABILIDADE. O bem intelectual é suscetível de penhor. Tudo se passa à semelhança do penhor de bens corpóreos. A forma escrita é exigida. Tem-se de dizer, precisamente, o valor do débito e qual o bem incorpóreo, a obra, que se empenha. Em conseqüência , nada obsta a que o titular do direito de propriedade sôbre o original (bem corpóreo) o empenhe e o titular do direito autoral de exploração (bem incorpóreo) o empenhe a outrem, ou à mesma pessoa. Nem a que, sendo o mesmo o titular de um e de outro direito, os empenhe à mesma pessoa ou a pessoas diferentes.

Algumas vêzes o direito autoral de exploração está incluso no penhor

do fundo de empresa .

2. Registro. Feito por instrumento particular, assinado pelos figurantes, tem de haver duas vias, uma para cada interessado, qualquer dos quais a pode levar ao Registro da propriedade intelectual, conforme a Lei n. 4.790, de 2 de janeiro de 1924, art. 1.0, o Decreto n. 4.867, de 9 de novembro de 1939, arts. 297-311, Lei n. 5.492, de 16

de julho de 1928, art. 30, o Decreto n. 18.527, de 10 de dezembro de 1928, art. 42, o Decreto n. 20.493, de 24

de janeiro de 1946, art. 105, *§* 1.0, e a Lei n. 2.415, de 9 de fevereiro de 1955, art. 1º.

§ 1.896. Constringibílidade

1.PENHORA E OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. O direito autoral de exploração por exibição, ou por multiplicação, ou representação, é penhorável e, em geral, constringivel, mas é de exigir-se, está claro, que tal exploração seja possível. Se A escreveu as suas memórias e proibiu que se publicassem antes de passarem dez anos, não se pode dizer que ainda não nasceu o direito autoral de exploração, mas sim que depende de término o exercício. Já é penhorável.

Assim, no sistema jurídico brasileiro, nem se adotou o princípio da impenhorabilidade ou, ainda mais largamente, da inconstringibilidade do direito autoral de exploração, nem se limitou a impenhorabilidade à vida do autor, se êle não consente, e contra os herdeiros no tocante às obras não publicadas (cf. Lei alemã de 19 de junho de 1901, *§* 10, quanto a credores do autor, não dos cessionários). No sistema jurídico brasileiro, tanto credores do autor quanto credores dos cessionários podem penhorar. Para outros sistemas jurídicos, J. Snaza *(La Nature personnelle dii Droit d‟auteur,* 194 s.), H. CABRILLAC *(La Protection de la Personnalité de l‟tcrivain et de l‟Artist,* 63 s.), MICHAELIDESNOUÃ4JWS *(Le Droit moral de l‟auteur,* iSOs.). A penhorabilídade foi defendida em França por A. RENOUARD *(Traiu des Droita d‟auteur,* II, 204 s.), E, GARSONNET e O. CÉzn-Bnu *(Traité théorique et pratique de Procedure civile et commerciale,* IV, 3Y ed., 238), O. BRv *(La Propriété industrielle, Iitteraire et artistique,* 38 ed., 639) e outros.

2.MÂNIFESTAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E CONSTRINGIBILIDADE O que é preciso é que se possa interpretar, na falta de declaração explícita, que o autor queria a publicação da obra. Não há, a respeito, presunção legal, se bem que haja a presunção *facti* de que o autor que costumava ou costuma publicar têdas as obras queria a publicação da obra ultimada. O modo de exploração pelos adquirentes em hasta pública tem de ser aquele pelo qual costumava o autor explorar ou permitir a exploração, ou em que, pelas circunstâncias, seria de supor-se que permitiria. Os direitos, que o autor teria, se houvesse transferido o direito autoral de exploração, conservam-se incólumes à execução forçada.

§ 1 897. Eficácia da constrição

1. RELATIVIDADE DA EFICÁCIA. As medidas constritivas têm eficácia comum e a eficácia especifica, que serve à definição de cada uma delas. A propriedade intelectual é suscetível de todas aquelas de que é suscetível a propriedade dos bens corpóreos e das pretensões às mesmas medidas (busca e apreensão, arresto, seqüestro , exibição).

2. ALCANCE DA MEDIDA CONSTRITIvA. A penhorabilidade, ou, em geral, a constrição do direito autoral de exploração somente apanha o direito que, pela publicação (permissão), foi tornado atingível de lora. Se os credores penhoram o direito autoral de exploração do romancista não têm, somente por isso, o de pOrem em hasta pública o direito autoral de exploração em teatro, ou em cinematografia, ou em radiodifusão (cf. J.

KoHLEB, *Urheberreckt,* 455 s.; cf. Leis alemãs de 19 de junho de 1901, *§* 10, e de 9 de janeiro de 1907, *§* 14, que faz depender do assentimento do autor a penhora, e da publicação, se contra herdeiros).

CAPITULO XI

EXTINÇÃO DO DIREITO EXCLUSIVO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

§ 1.898. Causas de extinção

1.PROPRIEDADE INTELECTUAL E “TEMPUS”. A propriedade intelectual é concebida pelos sistemas jurídicos como temporária. Trata-se de *limitação legal.* Na própria Constituição de 1946, art. 141, *§* 19, diz-se:

“Aos autores das obras literárias, artísticas ou científicas pertence o direito exclusivo de reproduzi-las. Os herdeiros dos autores gozarão dêsse direito pelo tempo que a lei fixar”. A lei não pode limitar o direito do autor; a regra jurídica constitucional assegura-lho por tOda a vida. Os herdeiros só o têm, temporalmente, *segundo a lei.* No art. 649 do Código Civil atendeu-se ao primeiro princípio (principio da vitalicidade do direito autoral de exploração):

“Ao autor da obra literária, científica ou artística pertence o direito exclusivo de reproduzi-la”. No art. 649, *§*

1.0, o Código Civil proveu às espécies de sucessão a causa de morte e entre vivos: “Os herdeiros e sucessores do autor gozarão dêsse direito pelo tempo de sessenta anos a contar do dia do seu falecimento”. No 2.0, acrescentou-se: “Morrendo o autor sem herdeiros ou Sucessores, a obra cai no domínio comum”. Quanto ao *§*

1.0, a lei poderia ter limitado a menos tempo o direito autoral de exploração pelo sucessor entre vivos, inclusive entender que o autor somente poderia transferir o que lhe cabia *(=* até a data da sua morte). Em vez disso, estabeleceu o mesmo tempo para os sucessores a causa de morte e os sucessores entre vi VOS: sessenta anos, “a contar do dia do falecimento”, isto é, Incluido o dia em que se deu o falecimento, portanto a temi-„lar no aniversário da morte.

O *§* 2.0 do art. 649 implica que se extingue, com a morte sem herdeiros, ou sucessores, o direito exclusivo, não a propriedade, que passa a pertencer a todos. Não há *res nullius,* mas sim na *communis omnium.* Aliás, ocorre o mesmo findos os sessenta anos a que se refere o art. 649, *§* 1º.

2. CADUCIDADE. A espécie do art. 82 da Lei n. 5.492, de 16 de julho de 1928, não é de advento de termo legal, mas sim de *caducidade* do direito: “A propriedade autoral de qualquer obra literária, científica ou artística adquirida por editor ou terceiro, considera-se perempta e cai no domínio comum: 1.0, quando, decorridos seis anos da data da aquisição, não tiver sido editado ou publicado o livro ou a obra de arte; 2.0, quando, esgotada uma edição, a que se deveria seguir não fôr reproduzida no prazo do número anterior”. Já se tratou do

assunto.

8.COMUNIZAÇÃO EM VIRTUDE DE RENÚNCIA. A propriedade intelectual é renunciável. Trata-se de declaração unilateral de vontade, recepticia; ainda quando se haja prometido, em negócio jurídico bilateral, tal declaração de vontade. Se o titular do direito autoral de reprodução o transferiu, mas por certo tempo, entende-se que concebeu propriedade resolúvel: advindo o termo, cessa o direito do adquirente. Se, porém, inseriu a cláusula "findo tal tempo, cairá em domínio comum", interpreta-se que se transferiu o usufruto e se renunciou àpropriedade: a obra passa, desde logo, a ser *res communzs omnium;* salvo, nas disposições a causa de morte, se cabe construir-se como fideicomisso (fiduciário o outorgado, fideicomissário o povo).

4.PERECIMENTO DO BEM INTELECTUAL. O bem intelectual perece se não mais há o original, nem qualquer cópia, ou exemplar. Nenhum traço resta da criação; apagou-se, para sempre. Se alguém o conservou de memória e o reproduz, não pereceu; durante o tempo em que permanecia na retentiva de alguém, foi como se continuasse de existir em exemplar que se achou. Por isso mesmo, quem é dono do único exemplar, que resta, ou do original não reproduzido, não pode destruí-lo sem ofender o direito autoral de personalidade, quiçá, também, o direito autoral de exploração. O comprador da tela do grande pintor, ou da estatueta do grande escultor, ou do jarro do grande ceramista, pode perder o direito de propriedade se perece a tela, a estatueta ou o jarro, e extinguem-se, assim, o direito autoral de personalidade e a propriedade intelectual do pintor, do escultor ou do ceramista. Se, porém, foi o dono da peça ou outrem que o destruiu, há ofensa aos direitos autorais. Se a pintura mural é digna de se conservar, a despeito da demolição do prédio, pode o pintor exercer o direito autoral de personalidade, cominando a pena de perda da propriedade da parede, se o dono não se prontifica a retirá-la com cuidado. Tal pretensão do artista resulta de interpretação científica do art. 659.

5. DEnSAS. Diz-se no art. 668 do Código Civil:

"Não firmam direito de autor, para desfrutar a garantia da lei, os escritos por esta defesos, que forem por sentença mandados retirar da circulação". Se a obra, em sua feitura original, já ofende a ordem pública e aos bons costumes segundo a conceituação do sistema jurídico, o direito autoral de exploração não nasce. A sentença, que mande retirar da circulação os exemplares, não é constitutiva negativa

(= não extingue a propriedade intelectual); é mandamental, com carga de declarativiclade, a declarativiclade que se revela na apreciação e julgamento de não ter nascido o direito autoral de exploração. Se foi a modificação da obra que a tornou defesa por lei, então há duas obras, uma sôbre a qual nasceu o direito autoral de exploração, e outra sôbre a qual não nasceu.

Também pode acontecer que a obra se torne defesa pelo fato de se haverem intercalado ilustrações defesas.

Aqui, tal como se acha, a obra é defesa. Uma vez retiradas as ilustrações, passa a não ser ofensiva. A modificação e a ilustração já encontram obra a respeito da qual o direito autoral de exploração já nascera. esse direito não se extinguiu pela super veniência da modificação ou das ilustrações. O bem é incorpóreo; de jeito que não há óbice a que se concebam, fâcticamente, dois bens incorpóreos: um a respeito do qual nasce o direito autoral de exploração; outro, a respeito do qual tal direito não nasce.

6.CAUSAS DE EXTINÇÃO QUE NÃO HÁ NO TOCANTE A BENS INCORPÓREOS Não há ocupação do bem intelectual: nenhum bem intelectual é *res nuIUus;* ou a alguem pertence, ou é *res communis omnittm.* Nem há usuea

7. DESAPROPRIAÇÃO. No art. 660, diz o Código Civil: “A União e os Estados poderão desapropriar por utilidade pública, mediante indenização prévia, qualquer obra publicada, cujo dono a não quiser reeditar”.

Entenda-Se, hoje: utilidade pública, necessidade pública, ou interesse social; indenização préna em dinheiro.

Antes de ter o autor, no exercício do direito autoral de personalidade, resolvido se expõe ou não, se publica ou não, não é possível pensar-se em desapropriação . Todavia, a despeito de o art. 666 somente se referir a reedição, após a resolução do autor no sentido de se poder publicar, ou expor a obra, pode o Estado desapropriar. Dá-se, então, a desapropriação da primeira edição.

§ 1.899. Não há no sistema jurídico brasileiro direito de retirada 1. DENÚNCIA VAZIA E ARREPENDIMENTO. No sistema jurídico brasileiro, não há o direito de retirada da obra, ou de arrependimento se há ilícito absoluto ou relativo, sim *(e. g.,* arte. 699, 670 e 672; Lei n.

4.790, de 2

de janeiro de 1924, art. 6.0).

2. DIREITO ITALIANO. O Código Civil italiano, art.

2.582, dá ao autor o direito de retirar do comércio a obra, se há razôes morais, graves, para isso~ salvo ao adquirente do direito autoral de exploração o direito à indenização, direito, ~se, pessoal e intransmissivel. Estão em choque o direito autoral de personalidades ou somente o direito autoral de nominação, e o direito autoral de exploração. O art. 2.582 do Código Civil italiano permite que o autor, exercendo direito formativo gerador, adquira o que alienara. Não se tem no sistema jurídico brasileiro tal regra jurídica.

Parte 1. Generalidades

CAPITULO 1

CONCEITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

§ 1.900. Natureza do direito de propriedade

industrial

1.BENS INcoRPÓREOs. O problema, que antes se nos apresentou, ao cogitarmos dos direitos autorais, de se conceber e estruturar a propriedade sObre bens incorpóreos, é o mesma que aqui ressurge. No fundo, a técnica teve de acolher como objeto de propriedade industrial bens incorpóreos. Porque, ao aludir à invenção, ao desenho industrial, à marca de indústria ou de comércio, ao titulo do estabelecimento, ou outro sinal distintivo de produtos, a lei não cogita do “aparelho” que o inventor fêz, nem do desenho que conseguiu, ou da descrição escrita da marca, ou da pintura dela ou de qualquer outro sinal distintivo, nem, tio-pouco, da tabuleta que traz pintado o titulo do estabelecimento, O de que se trata, e é objeto do direito de propriedade industrial, é o bem incorpóreo, que consiste na reprodução de tais sinais, com exclusão dos outros comerciantes,

industriais e agricultores. O aparelho que foi o primeiro que o inventor construiu pode ter sido por êle alienado, como bem corpóreo, por estimá-lo em alto preço algum colecionador. O desenho industrial, o modelo e a pintura da marca podem não mais pertencer ao que adquire, com o Registro, o direito à exclusividade da utilização. Se o comerciante alugou a casa *já* pintada, inclusive com a tabuleta em que foi pintado o titulo do estabelecimento, o bem corpóreo não é seu: é do locador Por onde se vê quanto são congêneres a propriedade intelectual e a propriedade industrial, a despeito dos traços distintivos.

2.LIVRE CONCORRÊNCIA E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. No ambiente de livre concorrência, cresce de ponto a importância de se determinar onde a concorrência é contrária a direito (limites à livre concorrência), onde pode ser negocialmente restringida e onde é exercida irregularmente (concorrência desleal). Nas duas primeiras espécies, há concorrência interdita; na terceira, concorrência desleal, que é a concorrência definida no art. 178 do Decreto-lei n. 7.908, de 27 de agôsto de 1945, *mas* aquela que, escapando às figuras penais do art.

178, consiste em atos tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais ou industriais, ou entre os produtos e artigos postos no comércio (art. 178, parágrafo único).

Porém tais princípios, um tanto flácidos e no campo do direito das obrigações e do direito penal, não bastariam ao regramento eficiente da concorrência no comércio e na indústria. O direito de propriedade imobiliária e o direito romano-germânico dos bens móveis corpóreos e dos títulos de créditos tão-pouco bastariam.

Já o direito civil exigira a criação técnica da propriedade literária, artística e científica, e a doutrina revelara os direitos autorais de personalidade.

No direito comercial *lato sensu,* que abrange o direito comercial em sentido estrito, o industrial e o agrícola, fêz-se sentir a necessidade de se caracterizar toda uma série de direitos reais, que são os de exploração das patentes de invenção, modelos e desenhos, similares ao direito autoral de exploração, que já se estudou *(§§*

1.856-1.865), e os direitos de reprodução (exploração) de sinais distintivos (marcas de indústria e de comércio, títulos de

estabelecimento, insígnias comerciais ou profissionais, expressões ou sinais de propaganda).

Fora do regime econômico liberal, o estimulo à inventividade tem de se restringir às recompensas, tal como acontece na Ordenação soviética de 5 de maio de 1941, arE 4, uma vez que a explorabilidade da patente se torna difícil sem a cessão da empresa coletivistica (E. KERBLAY, *Le Régime juridique des Breveta d"invention en U. R. S. S.,* 8 s.), se bem que sejam incentivo poderoso os grandes prêmios.

Quanto aos estabelecimentos industriais e comerciais, ora neles mais se vê a *ernprésa* que o fundo de indústria, e tal é o que se passa na técnica da legislação do trabalho, ora mais se lhes aponta o *fundo de indústria,* porque o elemento que se torna mais relevante é a clientela, o valor do *status quo.* Foi o unilateralismo de tal visão que descurou, ali, do problema dos lucros e, aqui, encambulhou direitos que poderiam adquirir, como adquiriram, a categoria de direitos reais, e direitos que de modo nenhum se poderiam reduzir ao direito de propriedade. E

havia um ponto em que a dificuldade crescia para os técnicos dos negócios comerciais ou industriais e os delegados dos governos, arvorados em juristas, o da colocação do direito ao nome comercial, uma vez que podia êle adquirir valor de clientela e apresentar êsse incremento patrimonial inegável. Em verdade, porém, se exagerava, em tudo isso, o papel do valor~ de clientela, tanto mais quanto se tinha de atribuir direito à invenção, ao modelo ou desenho, como à marca de indústria ou de comércio, ou qualquer outro sinal distintivo, independentemente da exploração concreta. O não-explorador havia de ter o direito e havia de tê-lo ainda que nunca êle ou outrem viesse a explorar. Mais se tutela a finalidade do que o lucro. A invenção, o modelo e o desenho indicam possibilidade de exploração; a marca de indústria ou comércio pode fazer conhecer o produto, no meio econômico, pelo sinal que leva; e assim por diante.

8.DENOMINAÇÃO GLOBAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. A despeito de serem tão diferentes entre si os bens que são objeto de propriedade industrial (patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, variedades novas de plantas, marcas de indústria e de comércio, títulos de estabelecimento, insígnias comerciais ou profissionais, expressões ou sinais de propaganda, recompensas industriais, mdicações de proveniência), há elemento comum, que justifica a denominação global. O nome comercial, não obstante a inserção dêle, pela lei, na lista dos bens que são objeto de

propriedade industrial, não é propriedade da firma como não é propriedade da pessoa física ou jurídica, que não é comerciante, o nome que tem. Os arts.. 104-113

do Decreto-lei n. 7.908, de 27 de agOsto de 1945, não poderiam ser expostos neste Titulo V sem se suscitar contradição com o que dissemos no Tomo VII, *§§* 746 e 752, e VIII, *§* 849, 8. As regras jurídicas concernentes à propriedade industrial fazem todo lógico, como a propriedade intelectual, que também abrange os direitos autorais sôbre livro, música, dança, teatro, pintura, escultura, arquitetura, fotografia, coreografia, cinematografia e radiodifusão.

§ 1.901. Antiguidade, Idade Média e tempos contemporâneos

1.REGIME DOS PRIvILÉGIOS REAIS. A atenção dos dirigentes à importância social, política e econômica das invenções levou-os a soluções de caso em caso, mediante a concessão de privilégios, por parte dos reis. Tal prática retardou a formação do direito de propriedade industrial. O direito era de origem negocial; a declaração unilateral de vontade, que estava no suporte fáctico do negócio jurídico, revogável. A evolução que se operou foi justamente no sentido de se criar, no sistema jurídico, a respeito das invenções, *direito à expedição da patente de invenção,* direito irradiado antes do ato jurídico da "concese-lo de patente", expressão, essa, que hoje recende a passado. O ato de inventar fêz-se o ato-fato jurídico de que nasce o direito à expedição de patente de invenção, e a "concessão de patente," esvaziou-se do seu conteúdo regaliano.

2.DE 1602 AO "STATUTE ar MONoPOLIES". Data memorável, na história do direito de propriedade industrial, foi aquela em que, pondo-se termo às concessões arbitrárias de privilégios, sem atenção à novidade da invenção, jurisconsultos do mais alto porte (W. Noir, ED. COKE e S. CREwE) elaboraram, na esteira das regras jurídicas existentes e de sugestão da jurisprudência (caso Darcy *remes* Allen, 1602), a lei que se deveria chamar *Statute o Monopolies.* Passou-se a examinar a novidade, o que limitou o poder do rei; deu-se prazo ao monopólio, para que não entravasse, em vez de servir ao progresso. (Note-se que as obras literárias e artísticas somente tiveram as suas leis em 1709, em 1735, para os desenhos e gravuras, e em 1814, para a escultura.) 8. 1787. Outra data que se há de reter é a de 17 de setembro de 1787, com o texto da Constituição dos Estados Unidos da América que incluiu nas atribuições do Congresso

a de favorecer o desenvolvimento da ciência e das artes úteis, garantindo, por período de tempo determinado, aos autores e inventores o direito exclusivo a seus livros e a suas invenções.

A Lei norte-americana de 10 de agôsto de 1790 regulou a matéria, sendo a patente conferida após o exame de serem "úteis e importantes" as invenções.

A França teve a sua lei em 1791 (Lei francesa de 7 de janeiro de 1791), mas a concepção de propriedade do inventor pré-excluia o exame, o que não é de estranhar, pois ainda hoje se considera que tal exame seria incompatível com a idéia de propriedade do inventor *(e. g.,* PAUL RoUBIER, *Le Droit de la Propriété iizdustrieUe,* 1, 67). De passagem, observemos que tal incompatibilidade não existe: tratar-se-ia de ato jurídico declarativo, no plano do direito administrativo, à semelhança do ato jurídico declarativo da usucapião, que é no plano do direito processual civil. Aliás, o autor da lei, o deputado BourrLtms, se, por um lado, pensava em aquisição da propriedade pelo fato da invenção, aludia, por outro, a "contrato entre Inventor e a sociedade". Ou o direito havia de nascer da inven *ção,* ou do negócio jurídico da patente (brevet); ou haveria o direito a patente e o direito derivado da patente, construção a que não se havia chegado. Quando, hoje, A. CÂSALONCA *(TraiU*

thdorique et pratique eles Breveta d"inrention, 1, n. 10 s.) ainda defende o negócio jurídico bilateral entre o Inventor e a sociedade, é porque não prestou suficiente atenção ao elemento declaratório, em prestação jurisdicional administrativa. Aliás, a idéia do contrato ganhou mundo *(e. o.,* WALKEE, *On .Patents,* 1, 27; tipicamente, E. Luzzàrro, *Trattato generole deile Privatin iisdustriali,* 1, 126), com os laivos de concepção jusnaturaliatica.

§ 1.902. Dados históricos brasileiros

1.BRASIL-REINO E INVENÇÕES. O Alvará de 28 de janeiro de 1809 foi o marco inicial do regramento da propriedade Industrial no Brasil, um ano exatamente após a Carta Régia que abriu os portos brasileiros ao comércio e à navegação das nações amigas. Lá está no *§* VI: "Sendo muito conveniente que os Inventores e introdutores de alguma nova máquina, e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em beneficio da indústria e das artes, Ordeno que todas as pessoas, que estiverem neste caso, apresentem o plano de seu nôvo

invento à Real Junta do Comércio; e que esta, recebendo a verdade e fundamento dêle, lhes conceda o privilégio exclusivo por 14 anos, ficando obrigadas a publicá-lo depois, para que no fim dêsse prazo toda a Nação goze do fruto dessa invenção; Ordeno, outrossim, que se faça exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se públicos na forma acima determinada, e revogando-se todos os que, por falsa alegação, ou sem bem fundadas razões, obtiveram semelhantes concessões". Era a quarta. lei, no mundo, inspirada no *Statute ol Mono polies* inglês de 1628, a que se seguiram, em 1790, a lei dos Estados Unidos da América e, em 1791, a lei francesa. Antes do Alvará de 1809, os privilégios e monopólios eram a mercê do Rei. O Alvará de 15 de junho de 1809 deu recursos à Real Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, "para se conferirem prêmios aos que se avantajarem em algum gênero de indústria, introduzindo ou apresentando alguma nova máquina que poupe braços, ou qualquer invenção útil nas artes, na agricultura e navegação, por maneira que as adiantem, e promovam, e já finalmente para a compra de máquinas". Também se criou Sociedade de Encorajamento à Indústria e à Mecânica, que conferiria recompensas pecuniárias para novas invenções.

2.INDEPENDÊNCIA DO BRASIL E CONSTITUIÇÃO DE 1824. Com a Independência, a ConstituIção Política do Império do Brasil, no art. 179, 26, estatuíu: "Os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização".

1830. Em 1880, promulgou-se a Lei de 28 de agôsto, assegurando ao descobridor ou inventor de indústria útil a propriedade e o uso exclusivo de sua descoberta ou invenção (art. 1.0), reconhecidos às pessoas que aperfeiçoassem as descobertas e invenções os mesmos direitos de autor ou inventor, relativamente ao aperfeiçoamento introduzido (art. 2.0), e e estabelecendo, em favor de quem implantasse, no país, alguma indústria estrangeira, prêmio proporcionado à dificuldade

da introdução (art. 8.0). As patentes apenas pagavam sêlo e feitio (art. 40) O interessado tinha o ônus de afirmar e provar ser sua a descoberta ou invenção, depositando no Arquivo Público a exposição exata e fiel dos meios e processos, de que se serviu, com planos, desenhos, ou modelos, que os esclarecessem, e sem eles, se não pudesse "ilustrar exatamente a matéria" (art. 4$, 1.0 e 2.~). O prazo era de cinco até vinte anos, embora lei especial pudesse conceder

prazo maior (art. 5~O) No art. 6.0, dizia-se: “Se o Governo comprar o segredo da invenção, ou descoberta, fa-lo-á publicar; no caso, porém, de ter concedido patente, o segredo se conservará oculto até que expire o prazo da patente. Findo êste, é obrigado o inventor ou descobridor a patentear o segredo

“o infrator do direito de patente perderá os instrumentos e produtos e pagará além disso uma multa igual à décima parte do valor dos produtos fabricados e as custas, ficando sempre sujeito à indenização de perdas e danos. Os instrumentos e produtos e a multa serão aplicados ao dono da patente”. No art. 8.0: “O que tiver uma patente poderá dispor dela, como bem lhe parecer, usando êle mesmo, ou cedendo-a a um, ou mais”. No art. 9º:

“No caso de se encontrarem dois, ou mais, nos meios, por que tenham conseguido algum fim, e coincidindo ao mesmo tempo em pedir a patente, esta se concederá a todos”. No art. 10: “Toda patente cessa, e é nenhuma: 1. Provando-se que o agraciado faltou à verdade, ou foi diminuto, ocultando matéria essencial na exposição, ou declaração, que fez para obter a patente. 2. Provando-se ao que se diz inventor, ou descobridor, que a invenção, ou descoberta, se acha impressa, e descrita tal qual a apresentou como sua. 3. Se o agraciado não puser em prática a invenção ou descoberta, dentro de dois anos depois de concedida a patente. 4. Se o descobridor, ou inventor, obteve pela mesma descoberta, ou invenção, patente em pais estrangeiro. Neste caso, porém, terá.

como introdutor, direito ao prêmio estabelecido no art. 3º.

5. Se o gênero manufaturado, ou fabricado, fôr reconhecido nocivo ao público, ou contrário às leis. 6. Cessa também o direito de patente para aqueles que antes da concessão dela usavam do mesmo invento, ou descoberta”.

O Decreto n. 2.712, de 22 de dezembro de 1860, declarou que o prazo dos privilégios devia ser contado da data do decreto de concessão, e não da data da expedição da patente. O Aviso de 22 de janeiro de 1881 deu instruções para a execução da lei e o exame das invenções, posterior à concessão da patente. Em cinco anos, só se expediu uma patente; em quinze, cinco (G. BAILLY, *Protéction des inventions au Brésil,* 2.8 ed., 14).

5.MARCAS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Quanto às marcas de indústria e de comércio, a primeira lei brasileira foi a Lei n. 2.682, de

28 de outubro de 1875, então suscitada por decisão do Tribunal da Relação da Bahia, que negara, errada-mente, a punibilidade da contrafação, diante do art. 157 do Código Criminal. A lei reconheceu a qualquer industrial ou comerciante a faculdade de assinalar produtos de sua indústria, ou comércio, com marcas que os tornassem distintos dos de outra procedência, podendo a marca consistir no nome do fabricante, ou negociante, revestido de forma distintiva, na firma ou razão social, ou "em quaisquer outras denominações, emblemas, selos, sinêtes, carimbos, relevos, envólucros de toda espécie, que possam distinguir os produtos da fábrica ou os objetos de comércio" (art. 1.0). A reivindicação da propriedade da marca dependia do Registro (art. 2.0), o que, àquele tempo, se interpretou como fazenclo dependente do Registro o direito de propriedade (cf. AFONSO Caso, *Marcas industriais* e *Nome comer-dai,* 286), o que lembra o proculeiano CELSO, na L. 49, *§* 1, D., *de rei vindicatione,* 6, 1: "Meum est, cuius vindicandi ius habeo". Aliás, o Governo Imperial, a 29 de outubro de 1877, resolveu que "o fato do Registro não destrói o direito que alguém possa ter à sua propriedade, desde que prove pesse anterior" da marca. Portanto, o Registro apenas estabelecia presunção, à semelhança do que se passa com o art. 859, sem haver, a respeito de bens móveis corpóreos : propriedade intelectual e propriedade industrial, regra jurídica como a do art. 530, 1.

A lei tratou dos crimes contra a propriedade das marcas, apreensão dos produtos, destruição das marcas, duração e renovação do Registro, incidência das leis a favor dos estrangeiros domiciliados no Brasil e dos estrangeiros e Brasileiros residentem no estrangeiro.

O.INVENÇõES (SEGUNDO ESTATUTO). O segundo estatuto sôbre invenções foi a Lei n. 3.129, de 14 de outubro de 1882, que, durante o fim de 1880 e depois, foi]ongamente estudada, já se aproveitando as sugestões do Congresso Internacional de 1880, retinido em Paris. Seguiu-se-lhe o Decreto n. 8.820, de 30 de dezembro de 1882. se cogitava de reforma da lei sôbre marcas de indúse de comércio, quer em projeto quer em regulamentação

A Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial (Paris, 1883) foi ratificada a 28 de junho de 1884 (O *D.*. 34, 466). Por Aviso do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, de 6 de fevereiro de 1884, ficaram incumbidas as Seções ReUnidas dos Negócios do Império e da justiça do Conselho de Estado da elaboração de projeto de forma da lei sôbre marcas, "a fim de que essa matéria seja ate nós regulada de acôrdo com a Convenção internacional..." Donde o projeto apresentado ao Senado em 1885. Após discussão e

emendas, fêz-se a Lei n. 3.346, de 14 de outubro de 1887, que o Decreto n. 9.828, de 31 de dezembro do mesmo ano, regulamentou. Lá estava, metido na lei, encambulhadamente. o direito sabre o nome comercial.

7. REPÚBLICA. Na República, a Constituição de 1891, art. 72, *§§* 25 e 27, declarou assegurar a propriedade das invenções e a das marcas de fábrica.

 As marcas de indústria e de comércio tiveram a Lei n. 1.236, de 24 de setembro de 1904, regulamentada pelo Decreto n. 5.424, dolo de janeiro de 1905, que foi padrão de sem-cerimônia na regulamentação das leis.

Ficaram sem solução escrita as questões, não focalizadas, da competência da Junta Comercial do Elo de Janeiro para *recusar* o depósito de marcas registadas dos Estados..membros, se infringentes de lei, e do prazo de Pitacrição (?) da ação de nulidade do Registro *(R. de D.,* VI, 626, 1"?, 400, 24, 574, 28, 143, 32, 197, 37, 98, 38, 598, 39, 19 e 392, 668 e 688, 40, 600, 41, 426 e 620; *R. do S. T. F.,* 62, 98; *1?.de D.,* 11, 355, 18, 149, 28, 125, e 27, 107).

O Decreto n. 16.264, de 19 de dezembro de 1923, criou a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, "a qual", disse, "terá a seu cargo os serviços de patentes de invenção e de marcas de indústria e de comércio", invocando a Lei orçamentária n. 4.632, de 6 de janeiro de 1923, art. 80, inciso 19, e *§§* 1.0 e 2.0, regulamento que se tornou legal com a Lei n. 4.932, de 10 de junho de 1925.

O Decreto n. 24.507, de 29 de junho de 1934, veio sobrepor-se à legislação então existente. Alterações pulularam.

A 27 de agôsto de 1945, foi promulgado o Código de Propriedade Industrial, constante do Decreto-lei n. 7.903, emendado, em alguns pontos, pelo Decreto-lei n. 8.481, de 27 de dezembro de 1945.

1.903. Natureza e alcance da legislação

1.COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AGRICULTURA. A fábrica tem, historicamente, a primazia, a respeito das marcas; bem assim quanto aos sinais distintivos de produtos. A marca pode, hoje, ser do agricultor e do comerciante, que não fabrica. Por outro lado, apareceram os titulares do direito de propriedade industrial, que não fabricam, nem comerciam. Os *lwldings, holding companies,* sociedades que agrupam outras, a que outorgam o emprego simultâneo da mesma marca, dão exemplo frisante. De ordinário, somente têm o contrôle das outras, às vêzes em pirâmide. Há também os frustes, cartéis e *pool.s,* que põem as patentes.a serviço do grupo, para a luta com os

outros concorrentes, os "outsiders~", mediante combinações que variam da compropriedade por certo tempo até a simples cláusula de não se permitir a outros o uso da patente (FLoYD L.

VAUGHAN, Patent Policy, *American Economia Review,* 38, *.11,* 215 s.).

No art. 2.0, o Código de Propriedade Industrial (Decreto-lei n. 7.903, de 27 de agôsto de 1945) diz: "A proteção da propriedade industrial, em sua função econômica e jurídica, visa reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor aproveitamento e distribuição da riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de inventos do indivíduo". No parágrafo único: "Estende-se essa proteção por igual ao domínio das indústrias agrícolas e extrativas". No art. 1.0, enunciara: "Éste Código regula os direitos e obrigações concernentes à propriedade industrial, cuja proteção assegura"

2.REGRAS DE DIREITO PRIVADO. A questão de se saber se o direito concernente à propriedade industrial é público ou privado revela que mais se prestou atenção ao conjunto de regras jurídicas que a cada uma de per si.

Mais desavisada ainda é a atitude daqueles que admitem direito misto de privado e público, que seria a classe terceira. Tem-se de responder à questão após o exame de cada regra ,jurídica; e a existência de alguma, que seja de direito público, há de ser regra referente ao Registro ou às patenteações, porque a êle procedem ou para elas são competentes órgãos públicos. O direito que regula a propriedade industrial é direito privado; e só o artificialismo que resultou da falta de recomposição e revisão em tempo oportuno do direito comercial, já êle, em si mesmo, obsoleto, foi que deixou se encistasse, como corpo à parte, o direito atinente à propriedade industrial. Quando, agora, os juristas italianos tentam erguer disciplina separada do direito comercial, agravam a situação. A especialização não se deve processar com prejuízo da unidade do direito comercial, nem, sequer, do direito privado, ou de todo o direito. Não há direito industrial que não seja direito privado e a maior parte das regras jurídicas que o compõem são regras de direito comercial.

O direito ganha em que seja tratado tal como êle é: sistema jurídico. Toda preocupação de "isolar" algum ramo ou provém do elemento subjetivo de o especialista não ter o fundamento de cultura geral do direito para o embutir no sistema, ou de ter sido feita a lei para acudir

a algumas necessidades, sem se abalançar o legislador a proceder àquele embutimento. A discussão sôbre se regras jurídicas a respeito de propriedade intelectual pertencem ao direito civil, ou se pertencem ao Corpo especial, ou sôbre se as regras jurídicas a respeito da propriedade industrial pertencem ao direito comercial, ou a Corpo à parte, é caminhada a contrapelo: em vez de se procurarem, como é dever do intérprete, a completitude, a unicidade e a inteireza do sistema, perde-se tempo em cavar poços de cultura, que se friccionam e se ferem, por serem, à falta de sistematização, inabluíveis as contradições.

8.PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL.

O papel que tem a personalidade, no que toca à propriedade industrial, não é o mesmo que ela tem quanto à propriedade literária, artística e científica. Há direito autoral de personalidade *antes* logicamente dos outros direitos autorais. Quanto à invenção, aos modelos e desenhos, que sejam criação, há direito autoral de personalidade, que escapa à regulação da propriedade industrial, o direito autoral de personalidade exerce, então, a mesma função que a respeito das obras literárias, artísticas e científicas, mas o direito sôbre propriedade industrial quase só se preocupa com a proteção patrimonial.

Se queremos saber quem há de considerar oportuno o momento para se publicar a invenção, ou apresentar-se o modelo, ou o desenho, o direito autoral de personalidade, ou do inventor, ou do modelador, ou do desenhista se revela. O cientista, pela livre disposição de espírito que há na ciência e a define, exclui-se mais do que se ineere na obra, porém algo dêle se inocula; o artista e o escritor, não: a obra é marcada por seu temperamento e por seu poder de inserção própria.

Na técnica legislativa da propriedade industrial, diferenciando-a da técnica legislativa da propriedade intelectual, pôs-se o pressuposto do conferimento ou do Registro (Decreto-lei n. 7.903, art. 3~O, a) e b) "A proteção da propriedade industrial se efetua mediante: a) concessão de privilégio de: patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, variedades novas de plantas; f *)* a concessão de Registros de: marcas de indústria e de comércio, nomes comerciais, títulos de estabelecimentos, insígnias comerciais ou profissionais, expressões ou sinais de propaganda, recompensas industriais". Completam o quadro a repressão de falsas indicações de proveniência (art. 3.o, *c)* e a repressão da concorrência desleal (art. 8.~, cl) Sem a patente, o inventor, o pretendente à

proteção do modelo de utilidade,, do desenho ou modelo industrial ou da variedade nova de planta não é protegido como titular de propriedade industrial: ainda não a tem. Se lhe cabe tutela de direito autoral de personalidade, ou de outro direito de personalidade, como o direito a velar a própria intimidade (Tomo VIí, *§* ~ é outra questão. Muito diferente é o que acontece com a propriedade literária, artística e científica, que independe de qualquer formalidade administrativa.

4.PROPRIEDADE INTELECTUAL CIENTíFICA E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. No direito brasileiro, a propriedade intelectual científica é reconhecida (Código Civil, art. 649: "obra literária, científica e artística") .

Isso não importa em dizer-se que se possa patentear a descoberta científica, se não foi apotitada a aplicação industrial. Nos países em que, na lei sôbre propriedade literária e artística, não se refere a propriedade científica (propriedade intelectual), tem-se combatido a impatenteabilidade da descoberta científica *(e. g.,* J.

BARTHÉLEMY, R. DALIMIER e L. GALLIÉ, L. RUEFINI, 5. Th. MUNIER e outros; Contra, C. VrVANTE, A. OSTERRIETH, H. ISAY, P. LADAS, P. OLAGNIER, M. PLAISANT).

Entre a descoberta científica e a utilização prática há longa distância de que não se pode abstrair. Por outro lado, a verdadeira solução é a do sistema jurídico brasileiro, que protege a personalidade *(e. g.,* se a descoberta é de A, pode A fazer prova disso e pedir a declaração) e a propriedade intelectual científica. Não há a lacuna do direito francês, que admitiu o plágio de certo engenheiro, porque as descobertas científicas caem no domínio público. No direito brasileiro haveria ofensa aos três direitos autorais, ao de personalidade, ao de nominação e ao de exploração. Tanto é erro não se admitir propriedade intelectual científica quanto ir-se ao excesso de J.

BARTHÉLEMY, que pretendia se assegurasse ao cientista beneficio sôbre qualquer lucro do aproveitamento industrial da descoberta científica, e de R. DALIMIER e L. GAL *LIE,* que propunham, não a patente de princípio, mas o direito de autor do sábio, inconfundível com a concepção brasileira da propriedade intelectual científica.

§ 1.904. Concepção comum do direito à propriedade industrial
1.DIREITO À PATENTEAÇÃO OU AO REGISTRO. Traço co„num a quaisquer das espécies de que trata a legislação sôbre propriedade industrial está em que há dois períodos, um, anterior à patenteação da

invenção, do modelo de utilidade, ou do desenho ou do modelo industrial, ou ao Registro dos sinais distintivos, e outro, posterior à patenteação ou ao Registro. Há, adiantemos, sem que isso nos dispense de aprofundar, depois, a respeito de cada espécie, o assunto, direito à patenteação ou direito ao Registro. Não há principio geral que fixe o momento em que nasce êsse direito, razão por que teremos de pesquisar para determinação precisa, ao versarmos cada uma das categorias jurídicas mencionadas no art. 3□O do Decreto-lei n. 7.903.

2.PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS. No art. 6.0, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.908, explicita-se que têm direito formativo gerador (direito a adquirir propriedade industrial) assim as pessoas físicas como as jurídicas, as de direito privado como as de direito público. Tal declaração, hoje supérflua, tem razão de ser histórica, com ela, afasta-se qualquer concepção que somente entenda ter "direito natural" a pessoa física, ou que só a pessoa física se asseguram direitos constitucionais.

A tutela jurídica das indicações de proveniência é a quem quer que tenha *interesse* na declaração da falsidade ou na punição do crime. Titular do direito à indicação de procedência é quem tenha produto do lugar. Tal direito é direito formado, e não direito formativo gerador, pois não há Registro de indicação de procedência, como se poderia discutir sob o art. 3~O, 19, do Decreto-lei n. 7.903, antes da emenda de redação provinda do Decreto-lei n. 8.481, de 27 de dezembro de 1945. Nesses termos, é sem sentido a questão de se saber se os habitantes da região têm direito à indicação de procedência, O direito nasce a cada um com o fato da produção *mais* o interesse na indicação de procedência.

CAPITULO II

NOME COMERCIAL E ELEMENTOS PATRIMONIAIS QUE DÊLE DEPENDEM

§ 1.905.Direito de personalidade e elementos patrimoniais ligados a ele 1.NATUREZA DO NOME COMERCIAL. Compreende-se que longo tempo se ignorasse e se discutisse a natureza do nome comercial, pois a própria natureza do nome civil se ignorava e se discutia. Após assentar-se qual é essa, ainda se persistiu na procura de argumentos para se negar ao nome comercial ser resultado de exercício de direito de personalidade e de haver direito de personalidade no direito ao

nome comercial.

Contribuiu para isso, em grande parte, a prática das cessões de comércio (alienações de fundo de indústria), com o costume de se permitir a alusão à firma a que sucedeu a nova firma. Por outro lado, alguns sistemas jurídicos cindiam o nome e o nome-

-assinatura. Outros confundiam o nome comercial e o titulo do estabelecimento. Mercê de vigilância constante pelos juristas mais respeitados, conseguiu o Brasil uma das melhores elaborações técnicas sôbre o nome comercial, se não a melhor. Devemos resguardá-la de influências nefastas, notadamente de sistemas jurídicos que tomaram caminhos já superados, dos quais dificilmente se podem libertar.

2.O DECRETO-LEI N. 7.908, DE 27 DE AGÓSTO DE 1945.

O legislador do Decreto-lei n. 7.908 em nenhuma das regras jurídicas sôbre o nome comercial se afastou da teoria que, de *iure condendo,* devia seguir; de modo que a referência à proteção à propriedade industrial pela concessão do Registro do nome comercial (art. 88, *19* há de ser entendida como se lá estivesse dito: também se protege a propriedade industrial se ela fôr ofendida em elemento patrimonial decorrente de valor criado pelo direito ao nome comercial, ou seu exerci cio.

Se tratamos, neste Tomo XV, do nome comercial, é só-mente para pormos em evidência a inconfundibilidade dêle com as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de indústria e de comércio, os títulos de estabelecimento, insígnias comerciais ou profissionais e as expressões ou sinais de propaganda.

Finalmente, temos de frisar que os elementos patrimoniais podem depender do nome civil, e não do nome comercial, ou depender de ambos, ou os elementos que dependem do nome comercial ter derivado do nome civil, ou vice-versa. Por exemplo: a alta estatística de venda dos livros de A decorrer da fama de romancista, que se ligou ao seu nome civil; o alto preço das telas de B ou das esculturas de C; o aumento de tiragem dos livros de Monteiro Lobato, quando à fama de escritor se juntou a de editor; o maior êxito, para o público, do laboratório depois que entrou para a firma ou para a direção o cientista famoso.

§ 1.906. Natureza do nome comercial

1.NOME COMERCIAL E TEORIAS DO NOME. No sistema jurídico brasileiro, o nome comercial é o nome da pessoa física ou jurídica, "para o exercício de atividades comerciais, industriais ou agrícolas". Não seguimos a teoria do nome situação jurídica de direito público, reduzkdo-o a medida de policia *(e.* g., TH. OLSHAUSEN, *Das VerMltniss des Namenrechts mim Firmenrecht,* 95; MARCEL PLANIOL, *Traité élémentaire,* 1, ed. de 1946, 211); nem a absurda teoria do direito de propriedade ao nome da pessoa física ou jurídica, que penetrou na jurisprudência francesa, desde 1865, com grande prejuízo para a ciên□cia, ainda quando alguns juristas a repilam quanto ao nome civil *(e.* g., E. li. PEREflU, *Le Droit au nom en matiêrt civile,* 87 s.; BERGER-VACHON, *La Protection du Nom commercial en droit Irançais a en droit allemand comparés,* 55-73; contra, A. AUSCHITZKY, *Le Nom commercial,* 38 s.). O nome é o que se obtém com o direito ao nome de pessoa. Há o direito de personalidade ao nome, como há os outros direitos de personalidade. Se o nome, em si e por si, se torna valor político, econômico, literário, científico, artístico, esportivo, cresce o interesse de quem o tem em defendê-lo de usurpações, e ao mesmo tempo surge bem incorpóreo que é essa *camada* exterior de feitos, de fama, de glória, de prestigio, suscetível de negócio jurídico, sem que o seja o nome mesmo. O nome é inalienável e as pretensões ligadas ao direito a ter nome, ou ao direito ao nome, imprescritíveis e inextinguíveis pelo não-uso.

Surgem os problemas, que mais se apresentam quanto ao nome comercial, porém não exclusivamente quanto a êle, *do que é* que se pode alienar *quanto ao nome* e *do que é* que, em verdade, em tais alienações, se aliena. Em vez de responderem a essas duas questões, que exigem análise percuciente dos fatos, os juristas tomam o caminho fácil, mas invio, de ver o nome comercial diferente, em sua natureza, do nome civil. Observemos desde logo que tais confusões não se refletem na legislação brasileira, embora se hajam inserido no Código de Propriedade Industrial (Decreto-lei n. 7.903, de 27 de agOsto de 1945) os arts. 104-118 sObre o nome comercial e se haja dito, no art. 38, lº, que a proteção da propriedade industrial também "se efetua mediante a concessão de Registro de nomes comerciais . A redação podia ser melhor; mas, ainda a respeito do nome civil, não é falso que o Registro do nome do pintor não o proteja em seus direitos autorais, que são direitos de propriedade. Quando o Código de Propriedade Industrial teve de enfrentar o problema da alienação e transferência dos direitos de propriedade industrial, não incluiu o nome comercial.

2.FIRMA E DENOMINAÇÃO. A expressão "firma" emprega-se em sentido estrito, largo ou larguíssimo: a) firma ou razão comercial,

nome das pessoas físicas comerciantes (firma individual), ou das pessoas jurídicas comerciantes em que há sócio de responsabilidade ilimitada (firma social), com que assinam nas operações respectivas; 6) firma ou razão comercial, compreendendo o nome das pessoas físicas comerciantes e o das pessoas jurídicas comerciantes, se algum nome de sócio figura, ainda que não haja sócio de responsabilidade ilimitada; *O)* firma ou nome comercial, quer se trate de nome de pessoa física quer se trate de nome de pessoa jurídica, ainda que de fantasia. No Decreto-lei n. 7.908, art. 104, diz-se: "Considera-se nome comercial a firma ou denominação adotada pela pessoa física ou jurídica, para o exercício de atividades comerciais, industriais ou agrícolas". O sentido de "firma", em tal art. 104, é o sentido *c).* Idem, no art. 106 e parágrafo único, 109, l.~ e 8.0, e 111; mas "firma", a cada momento, é, no sistema jurídico brasileiro, não o nome mas a "assinatura" *(e. g.,* firma registada, reconhecimento de firma, firmar).

A tutela do nome comercial é estensiva ao nome civil, quer se trate de pessoa física quer de pessoa jurídica, e foi isso o que se exprimiu no art. 104, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.908: "Equipara-se ao nome comercial" deveria ter dito "Tem pretensão à mesma tutela jurídica, que se dá ao nome comercial" "para todos os efeitos da proteção que lhe dispensa êste Código, a denominação das sociedades civis, ou das fundações".

Em verdade, há princípio fundamental que atribui ao nome, civil ou comercial, a mesma tutela jurídica; e a êsse princípio o art. 104, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.903 acrescentou para que fôsse comum aos nomes civis e comerciais a própria invocabilidade da *lez apecialis.* Assim, o não-comerciante, pessoa física ou jurídica, ainda fundação, pode alegar usurpação ou qualquer dano, ainda se só moral o interesse.

A altura a que chegou a técnica legislativa e doutrinária do Brasil não permite que se estejam a invocar e citar e reproduzir e discutir o que é peculiar a sistemas juridicos, nesse ponto, como em tantos outros, mais atrasados.

"E‟ lamentável", escrevia J. X. CARVALHO DE MENDONÇA *(Tratado,* II, Livro II, 144), "que no Brasil, havendo uma lei tão expressa como o Decreto n. 916, de 24 de outubro de 1890, se abandone para construir teorias e sustentar opiniões exóticas com a jurisprudência dos tribunais estrangeiros e trechos de escritores franceses, belgas e italianos".

Para se frisar quanto destoa da teoria geral do direito privado a

concepção francesa, que é totalmente estranha ao sistema jurídico brasileiro, basta referirmos que, em direito francês, a alienação do fundo de comércio importa, de pleno direito, na cessão do nome comercial. No direito brasileiro, nunca; porque o nome comercial é incessível. A princípio, tinha o

sucessor de declarar-se tal; mas acabou a jurisprudência por proclamar a cessão necessária, sem qualquer cerimônia, sem ir, contudo, a admitir que se ceda o nome-assinatura, aberração do direito alemão.

No art. 2.0 do Decreto n. 916, de 24 de outubro de 1890, claramente foi dito: "Firma ou razão comercial é o nome sob o qual o comerciante ou sociedade exerce o comércio e assina nos atos a êle referentes". Não há diferença entre nome comercial e nome-assinatura.

O art. 7□O do Decreto n. 916, de 24 de outubro de 1890, que tanta grita levantou, e com razão, porque o confundia a permissão da alusão à firma extinta, por parte do sucessor ou sucessores, foi derrogado, uma vez que não o repete o Decreto-lei n. 7.908, de 27 de agôsto de 1945. Aliás, o próprio Decreto n. 916, art. 8.0, estava na linha de precisão técnica, ao dizer que, modificada a sociedade pela retirada ou morte do sócio, a firma não poderia nem pode, porque há a regra jurídica escrita e decorreria dos princípios do sistema jurídico brasileiro, se não existisse conservar o nome do sócio que se retirou ou faleceu. No parágrafo único do art. 8?, acrescenta-se:

"A pessoa que emprestar o nome como sócio, ainda que não tenha interesses nos lucros da sociedade, será responsável por todas as obrigações da mesma sociedade, que foram contraídas sob a firma social".

A legislação brasileira fixa, precisamente, o conceito de nome comercial, de modo que não há por onde tolerarem-se divagações em tôrno de diferenças de conceito em sistemas juridicos estrangeiros, perturbando-se a exposição do sistema jurídico brasileiro, como aconteceu a AFONSO CELSO *(Marcas industriais e Nome comercial,* n. 109), J. L. ALMEIDA NOGUEIRA e GUILHERME FISCRER JÚNIOR *(Tratado teórico e prático de Marcas industriais e Nome comercial,* 1, n. 515, que refere sentido lato), SOLIDÕNIO LEITE *(Do Nome comercial e suas garantias,* 22 e 26), que o dilatou, e VALDEMAR FERREIRA *(Tratado de Direito mercantil brasileiro,* II, 99 s.), que demasiadamente lhe restringe o conceito e o confunde com o titulo do estabelecimento, pôsto que, na □

2 a ed. (II, 299 s.), se atenha ao conceito do Decreto-lei n. 7.908. Noutros sistemas jurídicos também se procura chegar à precisão, para se vencerem certas ambigUidades, como a de

"trade name" em que se ingere, às vêzes, incorretamente, o sentido de "trade mark" (cf. H. D. NIMs, *The Law of Tinfair Competition and Trade Marks,* 3.ª ed., 502; WALTER J. DERENEERO, *Trade-Mark Protection und Uni air Trading,* 228 5.; WILLIAM D. SHOEMAXER, *TradeMarks,* 1, 288; STEPHEN P. LADAS, Trademarks and Names, *Encyclopedia aI Social Sciences,* 15, 57 s.).

A Lei n. 8.846, de 14 de outubro de 1887, e o Decreto n. 1.286, de 24 de setembro de 1904, não confundiam o nome comercial com os outros institutos. Nem o Decreto n. 916. de 24 de outubro de 1890. No Decreto n.

24.507, de 29 de junho de 1984, art. 25, tentou-se distinguir o que se protege, como bem patrimonial, no que concerne ao nome comercial, "o uso exclusivo, em papéis de correspondência, contabilidade, impressos e outros quaisquer meios de propaganda, bem como em veículos, edifícios, tabuletas e outros locais, exceto nas mercadorias que forem objeto da indústria, comércio e atividade do seu titular". Bem foi que não se tivesse reproduzido tal regra jurídica; mas serviu ela para se focalizar o problema do que é que é bem patrimonial no nome comercial. O que é mais grave é que, lendo as leis brasileiras, os juristas liam o que de direito francês estava na mente deles. O que designa o estabelecimento é o titulo dêle, e não o-nome comercial, que se refere a pessoa. Quem quer que folheie os livros franceses e italianos atordoa-se com a elasticidade do conceito, a bel-prazer dos escritores *(e. g.,* H.CLÊMENT-GRANDCOUIL, *Etudo sur lo Nom commercial,* 21; II. ACHILLE

LtY, *Lo Nora coramorcial,* 7 e 16; L. DI FRANCO, *Trattato deIta Propriot4 industriale,* 855 s.).

Certamente, longe está a época em que se podia aventurar que o nome civil e, pois, o comercial são propriedade (1) inalienável („fl,como E. PoUILLET *(Traité dos Marques de fabriques et de la concurrenco on tous genros,* n. 720), confusão do *postenus* com o *prius, G.* BRY *(La Propniété industrielie, littéra.iro et artistique,* 16), que alude a postorius em concreto (eventual valor a mais do nome) e outros. Entre nós, serviram a que nos livrássemos do escalracho estrangeiro SOLIDÔNIO LEITE *(Do Nome comercial e suas garantias,* 10) e J. X.

CARVALHO DE MENDONÇA *(Tratado,* II, Livro II, n. 180). Ainda com

o nome comercial propriedade, JoXo DA GAMA CERQUEIRA *(Tratado da Propriedade industrial,* 1, 486 s.), mas bem próximo à verdade, por distinguir função *subjetiva* e função *objetiva* do nome. Seria propriedade sôbre bem incorpóreo. Está certo; mas propriedade não sôbre o nome, redarguamos, e sim sôbre o elemento objetivo incorpóreo, que se concretiza na reprodução em bens, anúncios e referências. A respeito, há o que argumentam os próprios juristas italianos contra o direito de propriedade sôbre o nome.

8.INTRANSFERIBILIDADE DO NOME COMERCIAL. Quanto à incessibilidade do nome comercial, tratemos do assunto em relação à firma individual ou coletiva e em relação à denominaÇÃO.

a)Se a firma é individual, ou se é coletiva, não importa:

não é alienável, nem transmissível; extinta a pessoa física ou jurídica, não há mais razão para que continue de existir o nome, que era ligado à personalidade e, *ex hypothesi,* a personalidade deixou de ser; não se pode converter em coisa o nome, que seria coisa incorpórea; o direito brasileiro não permite a perpetuação das firmas, criando os problemas que, chocantes, se criaram no direito alemão (Código Comercial alemão, *§§* 22 e 23), húngaro (Código Comercial húngaro, art. 12) e português (Código Comercial português, art. 24). As razões de utilidade prática, a que se alude na explicação dos *§§* 22 e 23 do Código Comercial alemão, não pesam bastante para que se abra brecha ao sistema jurídico. A firma, individual ou coletiva, indica a pessoa, de que ela é o nome, no plano do comércio. Se os comerciantes ou sócios da sociedade comercial extinta, ou os herdeiros daqueles ou dêsses, cedem o negócio, entre vivos ou a causa de morte, e permitem que o sucessor acrescente ou sobponha à firma ou à denominação nova a proposição elíptica “Sucessor de. . . “, ou “Sucessores de.. .“, ou

“Antiga... “, outorgaram direito à alusão pública ao fato da sucessão, o que pode ter valor econômico e não só moral, porém de modo nenhum cederam nome. Todavia, por se tratar de nome, o falido não perde o nome comercial, nem o síndico pode permitir o uso da proposição elíptica “Sucessor de...

ou “Sucessores de. . . “, nem, *a .fortiori,* dispor da firma do falido.

No sistema jurídico brasileiro, sempre que há sócio solidário a sociedade comercial há de ter firma ou razão comercial. O Decreto-lei

n. 7.908, arts. 104-118, ao falar de firmas e denominações, *supôs* a observância dos princípios de direito material acêrca das pessoas físicas e jurídicas, quer civis quer comerciais.

b) Se o nome comercial consiste em denominação, dá-se o mesmo que a respeito das firmas, quer se trate de sociedade anônima, quer de sociedade em comandita por ações, quer de sociedades por quotas de responsabilidade limitada. Não se transfere entre vivos ou a causa de morte. Enquanto existe a pessoa jurídica denominada com eficácia do Registro do nome, O nome é seu. Se, em virtude de transformação, tem de alterar.se ou mudar-se o nome, há alteração ou mudança de nome *(e. g.,* Decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940, art. 149), com as mesmas formalidades exigidas à nominação originária. Se ocorre incorporação, o nome é, de regra, o da pessoa juridica absorvente (cf. Decreto-lei n. 2.627, art. 152, *§* 1.0). Se há fusão (Decreto-lei n. 2.627, art. 158), nova pessoa jurídica exsurge, que pode adotar o nome de uma das empresas fundidas ou algum outro.

Ouso das firmas~ após a morte do comerciante ou a extinção da pessoa jurídica foi tolerado como ficção (Relação do Pará, 1.~ de setembro de 1882, *O D.,* 29, 579; cf. também *O D.,* 31, 331 s.); mas o que se dá é a elipse: o funcionamento é após a extinção, em liquidação, apenas com alusão ao passado.

4.TRANSFERIBILIDADE Só APARENTE. Se a firma individual era ABO e alguém, que poderia adotar tal firma (por exemplo, se se chama ABC ou ABCD), adquire o fundo do comércio, tendo-se cancelado a firma individual, por ter caducado, ou por ter o titular, sucessor ou representante legal renunciado expressamente, ou o que importa em renúncia por ter o titular, sucessor ou representante legal outorgado poder para o cancelamento, é possível que se adote, de nôvo, a firma ABC. *Não Fui sucessão; há justaposição no tempo.*

Aliás, o Decreto-lei n. 7.908, art. 151, parágrafo único, diz: “Em se tratando de nome comercial, o seu Registro também se extinguirá com a cessação das respectivas atividades por parte de seu titular, não podendo, porém, ser objeto de nOvo Registro, por terceiro, senão decorrido um ano de extinção”. Pergunta-se: ~o art. 151, parágrafo único, só estabelece o prazo para nôvo Registro se a extinção foi por cessação das respectivas atividades, ou em quaisquer outras espécies de extinção? A resposta é no primeiro sentido. Extinta por outra razão a eficácia do Registro cancelado, não se precisa de aguardar o ano a que se refere o art. 151, parágrafo único, que apenas alude àcessação de atividades. Se a cessação foi devida *ã* alienação do fundo de

empresa e se cancelou o Registro, nenhum óbice há a que se proceda ao Registro da mesma firma, se o adquirente satisfaz os pressupostos exigidos por lei. O mesmo raciocínio há de ser feito quanto às firmas coletivas.

As denominações, uma vez canceladas, podem ser adotadas por outrem, que satisfaça os pressupostos legais. Se houve incorporação, ou fusão, a sucessão do nome comercial é só sucessão aparente.

§ 1.907. Elementos patrimoniais

1.O QUE É PATRIMONIAL ORIUNDO DO ExERCÍCIO DO DIREITO AO NOME. São elementos patrimoniais, direitos de propriedade industrial, no que concerne ao nome comercial: (1) O elemento que serve de base às ações de indenização em que se alega e prova dano material, pois ressalta a patrimonialidade.

(2) O elemento que permite outorga de poder aludir-se à nominação *anterior* do fundo de empresa: "sucessor de..."sucessores de. . .". Trata-se tal direito no mesmo plano que o de permitir referência a relação jurídica anterior com a empresa *(e. g.,* "antigo gerente", "ex-empregado de..

O sucessor com direito a declaração de sucessão tem-se, na dúvida, como titular de pretensão a que o alienante do fundo de empresa não mais volte a usar a antiga firma ou denominação. j. x. CARVALHO DE

MENDONÇA *(Tratado,* Ii, Livro II, 179) entendia que a pretensão nasce necessariamente, parecendo que pré-

excluia qualquer cessão da empresa sem tal atribuição de vedar o uso.

O elemento que se dá ao adquirente é patrimonial, mas só se pode outorgar se há extinção da firma: antes disso, não há pensar-se em outorga. A falência não extingue a firma comercial. Quando se der a extinção da firma já o síndico nada tem a fazer; antes da extinção, a outorga por êle ofenderia ao direito de personalidade, que a falência não atinge.

2.SENTIDO ALARGADO DE NOME COMERCIAL. O nome comercial é o nome da pessoa, física ou jurídica, que tem atividades comerciais, industriais ou agrícolas, de jeito que o nome *especial* serve aos fins de identificação e de formação de clientela. Se a sociedade civil ou a

fundação já tem o seu, protege-se a êsse, ou o especial que adotar, no que o seu uso seja coincidente com aquelas finalidades. De certo modo a legislação brasileira (Decreto-lei n. 7.903, art. 104, parágrafo único), procedeu, nesse ponto, a integral unificação legislativa do direito privado.

O nome é bem jurídico, porém não bem que possa ser tido como objeto de direito real (já assim, excelente, A.

RAMELLA, *Trattato delia Proprietá industriale,* II, n. 555 s.). Se, porém, se considera que o nome comercial, o nome da pessoa, pode ser reproduzido em coisas de indústria, ou de comércio, ou de produção agrícola, do titular dêle, estabelece-se direito de exploração do *valor* que o nome se criou e êsse valor é patrimonial: a usurpação ou a turbação atinge a pessoa e ao patrimônio. O elemento objetivo torna-se da mesma natureza que o elemento objetivo dos nomes de coisas (Tomo VII, *§* 753), entre os quais está o título do estabelecimento.

O direito à própria imagem é direito de personalidade, mas pode o titular tirar vantagens (Tomo VII, *§* 788, principalmente 1, 4 e 8), porque há dois direitos, o de *identificação* pelo nome e o de *reprodução.* Por isso mesmo é absurdo ver-se no nome comercial individualização do fim e do patrimônio comercial, erro de UMBERTO PInA *(Nozioni di Diriito industriale,* 144).

O nome comercial devido à especialidade do fim econômico *cobre* o patrimônio do comerciante, pessoa física ou jurídica, e *cobre* o seu crédito, a sua fama, o seu prestigio. esse elemento objetivo é de algum modo exagerado pelos que nêle vêem a firma, a razão social ou a denominação da pessoa jurídica; e isso concorreu para que não discernissem, com exatidão, o nome comercial e o titulo do estabelecimento. Mas êsse momento passou. A doutrina, voltando à discussão , perturba a construção jurídica.

As firmas e as denominações não entram no domínio da propriedade industrial; a proteção delas, no campo econômico, é que se torna elemento indispensável da proteção da propriedade industrial. Basta pensar-se em que muitos artigos são preferidos, não pela marca de fábrica, ou por algum outro sinal distintivo, inclusive o título do estabelecimento, mas pelo nome do comerciante individual, ou da pessoa jurídica.

Sempre que o titular do nome entender que a proteção concernente à propriedade, ao fundo de empresa, é eficiente para afastar usurpação ou turbação ao nome, pode êle exercer as pretensões que o Decreto-lei

reconhece, *se berft que isso não exclua as pretensões próprias do direito ao nome.*

O livro que A escreveu é dêle; pode alegar e provar que o fêz, porque tem o direito autoral de personalidade, O

nome que o pai ou outrem lhe impôs, ao nascer, é o nome dêle, porque tem o direito de personalidade ao nome.

Se o usa ~ comércio e o regista, continua de ser seu, por direito de personalidade. Mas isso não obsta a que A ceda a B duas edições do livro, nem que, apondo alguém o nome de A em produto seu, não possa A ir contra a ofensa ao interesse patrimonial que representa, para A, ser só sua a utilização do nome.

O Decreto-lei n. 7.908 fêz o bem patrimonial decorrente do emprego do nome comercial, não o nome comercial em si, objeto de direito real. Trata-se de *lez lata.* Qualquer teoria, de origem kantiana, ou não, que negue ser real *(* de propriedade) o direito, mas patrimonial, fica aquém da lei, O que importa é que se não insira no objeto do direito real o que não pode ser reduzido a bem patrimonial, o nome em si, objeto de direito de personalidade, Q

direito que se criou ou se reconheceu é direito acessório do direito de personalidade, não é essencial a ele. Por isso mesmo, C não pode pôr o noMe de A como se o estabelecimento de O pertencesse a A, coisa assaz diferente de pôr no estabelecimento de C o titulo de algum dos estabelecimentos da firma A.

§ 1.908. Registro do nome comercial

1. INSCRIÇÃO DA FIRMA. A inscrição da firma não é elemento necessário à existência da pessoa jurídica, nem à qualidade de comerciante da pessoa física ou jurídica. Daí ter dito o Decreto n. 916, art. 11, que "a inscrição no Registro é facultativa". Acrescentou: .... . será feita em livro especial aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo presidente da Junta Comercial ... ou pelo juiz do comércio *(digase, hoje, "pelo juiz competente"),* conforme a sede do Registro, à vista de requerimento e declaração em duplicata, contendo: *a)* a f firma ou razão; *b)* o nome por extenso dos sócios ou pessoas com direito ao seu uso ou emprego; *c)* a firma assinada por todas as pessoas com direito ao seu uso ou emprego; *d)* o reconhecimento por

tabelião; *e)* o gênero de comércio ou as operações do comerciante; *f)* o domicílio com especificação de rua e número; g) a data em que começou a funcionar o estabelecimento e a do arquivamento do contrato social; Ii) a denúncia de existência de filiais e sua sede". E o art. 11, *§* 1.0:

"Um dos exemplares será arquivado e o outro entregue ao requerente, com nota do dia e da hora em que fôr apresentado requerimento e feita a inscrição, designada a fôlha do livro". No art. 11, *§* 2.0, estabeleceu-se que no livro de inscrição se transcrevem em colunas distintas as declarações do requerente, havendo uma coluna para a averbação de alterações, cessação de comércio, falência, reabilitação e o mais que deve ser anotado. O

índice alfabético remissivo facilita a consulta, que é livre, e as certidões podem ser em relatório ou *verbo ad veru* mw (Decreto n. 916, arts. 11, *§* 89, 12 e parágrafo único).

Os livros obrigatórios somente podem ser legalizados (Código Comercial, art. 13) depois da inscrição da firma ou denominação (cp. Decreto n. 916, art. 14).

2.FIRMA INDIVIDUAL E FIRMA SOCIAL OU COLETIVA. O sistema jurídico brasileiro exige a *verdade* do enunciado da firma e a indicação de quem é responsável *ultra. vires societatis.* Se o comerciante usa firma que não poderia ser registada, põe-se em situação de quem contraria a lei, talvez usurpando nome que tem prioridade.

A firma é o nome do comerciante (Código Comercial, art. 802, 2: "Sendo sociedade com firma, a firma por que a sociedade há de ser conhecida"; e art. 805, 7: .... . endereçadas ao nome ou firma social") . O Decreto n. 916, de 24 de outubro de 1890, art. 2.0, referiu-se à firma individual como à coletiva; mas o art. 302, 1, do Código Comercial já aludiu ao nome do comerciante individual: o que o Decreto n. 916 estabeleceu foi a necessidade da inscrição para que se preenchessem as formalidades extrínsecas dos livros de escrituração.

Se o comerciante é pessoa física, não tendo sócio, ou tendo-o oculto, tem de ter como firma o nome civil, completo ou abreviado. Não pode empregar outro nome, em vez do seu, ainda que o do pai, o da mãe, o da mulher, ou o do filho, ou o da filha. No âmbito em que existe, transparente, o pseudônimo, pode ser firma (Tomo VII, *§* 749, 15). Os hipocorísticos (Janjão Silva, por J0ã0 Silva), as alcunhas e as antonomásias não podem ser registados como nomes comerciais; nem

os títulos nobiliárquicos.

Ao nome pode-se juntar qualquer elemento que precise de quem se trata, ou o gênero de comércio, indústria ou agricultura; *e. g.,* F. G., filho, neto; H. 1., viúva; J. K., o furão, ou o capenga, ou o sapateiro; L. M., Editor, Livreiro, Modas. Ainda ai rege o princípio de verdade. A firma individual não pode conter outro nome, ou alusão a outras pessoas, como N. O. e sua banda, ou P. Q. e filhos.

O argumento contra a admissão do pseudônimo como f ir-na, porque seria o anonimato, peca pela base: há pseudônimos transparentes e pseudônimos não-transparentes; e muitas vOzes, no seu âmbito, o pseudônimo identifica mais do que o nome.

Simples iniciais não bastam, mas pode haver emprego de iniciais, no começo , no meio e no fim do nome.

O nome comercial individual é outro nome, especial, da mesma pessoa. Apenas se lhe fixa a feição para o comércio. Se ocorre falência, não há duas massas, uma, a da insolvência civil, outra, a da falência Todos os credores concorrem a essa.

Os atos jurídicos que escapam ao comércio não devem ser assinados com o nome comercial; nem com o nome civil os atos jurídicos comerciais. Porém não há invalidade, se o foram: a pessoa é a mesma.

O comerciante que não tenha sócio ou o tiver não ostensivo, ou sem contrato devidamente arquivado, somente pode tomar para firma o seu nome, completo ou abreviado, aditando, se o quer, designação mais precisa de sua pessoa ou gênero de negócio (Decreto n. 916, de 24 de outubro de 1890, art. 30) A firma da sociedade em nome coletivo deve, se não individualizar todos os sócios, conter, pelo menos, o nome ou firma de um com aditamento por extenso ou abreviado “e companhia” (Decreto n. 916, art. 39, *§* 1.0, que acrescentava:

“não podendo dela fazer parte pessoa não comerciante”, proposição *obsoleta,* que revelou não estar livre o legislador de 1890 da reação à concepção da personalidade das sociedades comerciais, ainda reminiscente no Código Comercial, arts. 315, que definia a sociedade em nome coletivo como a em que duas ou mais pessoas se unem para comerciar, e 311, 1a parte, no qual se tem como comerciante o sócio solidário).

A firma de sociedade em comandita simples deve conter o nome ou

firma de um ou mais sócios pessoal e solidáriamente responsáveis, com o aditamento por extenso ou abreviado “e companhia”, sem que se inclua o nome completo ou abreviado de qualquer comanditário (Decreto n. 916, art. 39, § 2/“) A firma de sociedade de capital e indústria não pode conter o nome por extenso ou abreviado do sócio de indústria (Decreto n. 916, art. 89, *§* 39).

A sociedade em conta de participação não pode ter firma que indicie existência de sociedade (Decreto n. 916, art. 3□0, *§* 4□0).

O nome (firma comercial) com que o comerciante, pessoa física ou jurídica, há de figurar no~ negócios jurídicos e nos atos jurídicos *stricto senta,* é o mesmo, para as sucursais e filiais, com que figura em tais atos para a sede do estabelecimento principal. Não pode haver diferença de nomes.

Se há duas ou mais casas diferentes, sem relação entre elas, ou se há duas ou mais pessoas jurídicas, a cada uma tem de corresponder um nome. Assim, ABCD, pessoa física, pode ser o comerciante ABO e o comerciante ABD, e serem os mesmos acionistas, ou quotistas, ou sócios os que compõem a pessoa jurídica P, a pessoa jurídica P“ e a pessoa jurídica P”.

Se na sede do estabelecimento principal não há outra firma com que se possa confundir a firma adotada, mas existe alguma no lugar em que se vai fundar a sucursal, ou a filial, tem de ser distinguida daquela por indicação que baste.

3.DENOMINAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS. A sociedade anônima é designada por denominação que indique os seus fins, acrescida das palavras “sociedade anônima”, ou “companhia”, por extenso ou abreviadamente (Decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940, art. 89) ; e. g., 5. A., & Cia., ou & C.

Acrescida, e não necessariamente seguida; portanto “Companhia tal”, “Sociedade Anônima tal”. No art. 89, *§*

1.0, explicita o Decreto-lei n. 2.627: “O nome do fundador, acionista, ou pessoa que por qualquer outro modo tenha concorrido para o êxito da empresa, poderá figurar na denominação”.

Quanto às sociedades em comandita por ações, o Decreto-lei n. 2.627, no art. 164, estatuíu: “A sociedade poderá comerciar sob firma ou razão social, da qual sé farão parte os nomes dos sócios Diretores ou

gerentes.

Ficam ilimitada e solidáriamente responsáveis, nos termos desta lei, pelas obrigações sociais os que, por seus nomes, figurarem na firma ou razão social". No parágrafo único, acrescentoú-se : "A denominação ou firma deve ser seguida das palavras "Comandita por ações".

Quanto às sociedades por quotas de responsabilidade limitada, o art. 39 da Lei n. 8.708, de 10 de janeiro de 1919, estabeleceu: "As sociedades por quotas, de responsabilidade limitada, adotarão uma firma ou denominação particular". No *§* 1.~, disse: "A firma, quando não individualize todos os sócios, deve conter o nome ou firma de um deles, devendo a denominação, quando possível, dar a conhecer o objetivo da sociedade".

No *§* 2.0: "A firma ou denominação social deve ser sempre seguida da palavra "limitada". Omitida essa declaração, serão havidos como solidária e ilimitadamente responsáveis os sócios gerentes e os que fizerem uso da firma social". Os *§§* 19 e 29 devem interpretar-se, rigorosamente, como se houvessem estatuiu do: *a)* a declaração limitada, elipse de "sociedade por quota de responsabilidade limitada", é que faz limitada a responsabilidade de todos os sócios, de modo que, trate-se de firma ou de denominação, faltando, os gerentes e os que fizerem uso da firma social ou da denominação são solidária e ilimitadamente responsáveis (§ 29), bem como os que figurem na composição da firma social; *b)* a firma pode conter os nomes de todos os sócios, ou de alguns deles ou só de um (§ 1.~, □

1 a parte) ; *c) a* denominação deve dar a conhecer o objetivo da sociedade.

Lê-se no art. 110 do Decreto-lei n. 7.903: "Quando o nome comercial contiver expressão de fantasia, o arquivamento do seu ato constitutivo, assim no Departamento Nacional da Indústria e Comércio, como nas Juntas Comerciais, ou nos Oficios que lhe forem privativos, só poderá ser efetuado se o interessado provar que essa expressão constitui marca de seu comércio ou indústria, prêviamente registada ou depositada para êsse efeito". No parágrafo único: "Colidindo a expressão de fantasia contida no nome comercial, depositado para Registro, com outra já registada, aplicar-se-á ao caso o disposto no art. 108 dêste Código, sem a exigência do seu Registro como marca, se se tratar de nome de entidade de fins bancários, financeiros ou não econômicos".

Cumpre distinguirem-se o Registro *comum,* que é o do Decreto n. 916,

e o Registro a que se há de chamar da *propriedade industrial. e* sse supõe aquele e não lhe supre a falta, nem o torna provisório.

ORegistro do nome comercial ou da denominação das sociedades civis e das fundações não substitui nem supre qualquer dos Registros públicos estabelecidos para dar início a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado (Decreto-lei n. 7.908, art. 113). Portanto: o fato da inscrição do nome comercial ou civil das entidades coletivas e das fundações não lhes dá existência como pessoas jurídicas; se foi nula ou decretada a anulação do ato constitutivo ou institucional, não há personalidade, embora se haja obtido o Registro da firma ou da denoininação; a inscrição do nome é, para as pessoas jurídicas, o que o Registro do nascimento, com a *impositio nominis, é* para a pessoa física, ambos supõem que a pessoa, jurídica ou física, *já exista.*

No Registro civil das pessoas jurídicas são inscritos: 1, os contratos, os atos constitutivos, os estatutos ou negócios jurídicos das sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias e os das associações de utilidade pública e das fundações; II, as sociedades civis que revestirem as formas estabe lecidas nas leis comerciais (Decreto-lei n. 9.085, de 25 de março de 1946, art. 19) *4.* REGISTABILIDADE E IRREGISTABILIDADE. (1) São registáveis os nomes de pessoas físicas, por inteiro ou abreviado, desde que se distinga de qualquer outra que *exista* no mesmo local. O art. 106, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.903, não disse apenas que se deve distinguir de qualquer outra já inscrita, mas sim: "Toda firma ou denominação nova deve-se distinguir suficientemente de qualquer outra estabelecida no mesmo local".

A regra jurídica apanha os nomes comerciais das pessoas físicas e os das pessoas jurídicas.

No art. 109 do Decreto-lei n. 7.908, estatuíu-se: "Podem ser registadas, para a proteção prevista neste Código: 19) as firmas individuais ou coletivas; 29) as denominações das sociedades por ações; 3.0) as firmas ou denominações das sociedades por quotas de responsabilidade limitada; *49)* as denominações das sociedades civis ou das fundações". O nome comercial pode ser o mesmo que o civil, ou abreviado. Se a sociedade civil ou a fundação quer comerciar tem de inscrever o nome.

(2) No art. 111, o Decreto-lei n. 7.903 cogitou, extensamente, da irregistabilidade: "Não são registáveis: 1.0) o nome que, requerido por pessoa física, consistir em firma coletiva ou denominação de sociedade; 2.0) as firmas ou denominações de sociedades e associações

que se prestem a confusão com outras anteriormente registadas e, bem assim, as denominações que contiverem elemento de fantasia suscetível de confundi-la com marca anteriormente registada, para produto do mesmo gênero de negócio, ou para a mesma atividade; 39) os nomes que contiverem expressões qualificativas, tais como "sucessores de . . . ", "antigo gerente . . . ", "ex-empregado de . . . ", ou outras semelhantes, salvo se ficar provado o direito de usá-las; 49) as denominações capazes de criar confusão com aquelas adotadas por serviços ou repartições públicas, ou por instituições autárquicas; 5.0) os nomes patronímicos que o requerente não possa usar letitimamente".

De lege ferenda, as regras jurídicas do art. 111 do Decreto-lei n. 7.903 ou se conceberiam como pré-excludentes do Registro *(* o Registro seria nenhum), ou como de sanção invalidantes *(* seria nulo ou anulável o Registro), ou como pré-excludentes de eficácia *(* = existiria o Registro, mas seria ineficaz), ou como de sanção de retificabilidade, ou cancelabilidade, se impraticável a retificação.

De lege lata, há nulidade do Registro, por fôrça do art. 156 do Decreto-lei n. 7.903, que se refere, explicitamente, ao Registro do nome comercial. A ação tem curso ordinário (Decreto-lei n. 7.903, art. 157) ; mas é alegável, como matéria de defesa, a nulidade, se bem que a absolvição do réu não importe na nulidade do Registro, o que estabelece singular eficácia constitutiva negativa limitada às partes.

No art. 111, 31", veda-se o Registro se os nomes, que se querem inscritos, contêm expressões qualificativas, tais como "sucessor de . . . ". "antigo gerente de . . . ", "ex-empregado de .. . ", ou outras semelhantes, e não houve outorga para isso. Daí logo se há de tirar não existir qualquer presunção de outorga, nem tão-pouco bastar outorga tácita. Tem o requerente do Registro de alegar e provar o direito de inserção. E" preciso que tal declaração corresponda à verdade dos fatos, sem que deixe de ser verdadeira se, entre o tempo em que existiu a firma e aquele em que se fêz a outorga, medeou outro dono do mesmo fundo do comércio que não a conseguira.

J. *X.* CARVALHO DE MENDONÇA *(Tratado,* II, Livro II, 179) admitia a permissão tácita , "resultando da tolerância do titular da firma extinta ou seus herdeiros, como é exemplo frisante o caso da cessão do negócio sem reserva que importe proibição de o adquirente indicar a quem sucede". Sem razão: no requerimento, tem-se de alegar e provar tal outorga. O uso sem a inscrição seria contrário ao Registro feito; sem outorga, é irregistável o acréscimo. Tanto mais quanto o alienante ou seus herdeiros podem criar a mesma firma ou adotar a mesma

denominação com outro fundo de empresa. Aí, não há continuação, nem sucessão; há outra firma, ou há denominação idêntica.

Se o titular aliena o fundo de empresa e adquire outro, sem se ter cancelado a firma ou denominação, e sem ter ocorrido cessação de atividade, não houve extinção do direito ao nome comercial.

A identidade de nomes comerciais pode ocorrer, sem retificabilidade, por infração do principio de unicidade de titular do nome, *a)* se o Registro foi em lugares diferentes, ou b) se um foi federal e outro local. Se acontece *a),* não há inconvenientes ponderáveis, pois cada um só tem eficácia local e a alusão ao lugar diferencia. Se acontece 19, tem-se de atender ao principio de prioridade *(Prioritdtaprinzip,* Tomo XI, § 2.226, 6). Diz o art.

108 do Decreto-lei n. 7.903: "Verificando-se identidade de nomes comerciais com Registro federal ou local, prevalecerá o de Registro anterior, devendo aquele que o adotou posterior-mente aditar-lhe a indicação de sede do estabelecimento principaI, ou qualquer outra designação distintiva". No parágrafo único: "Ocorrendo alteração e ultimado o Registro do nome, deverá o registante, com o certificado que lhe fornecerá o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, fazer averbá-lo no Registro da firma, ou anexar o certificado ao ato constitutivo da sociedade, conforme fôr o caso, para ter efeito quanto a terceiros, ressalvando-se não somente a boa fé em relação a estes, como também os direitos já adquiridos".

1.909. Eficácia e tutela jurídica do nome comercial

1.EFICÁCIA DA INSCRIÇÃO DA FIRMA OU DA DENOMINAÇÃO.

A inscrição estabelece a presunção *juris tantum* de que a pessoa física ou jurídica tem direito ao nome comercial de que se trata. Tanto não se trata de presunção *iurta et de iure* (sem razão, 3. X. CARVALHO DE

MENDONÇA, *Tratado,* II, Livro II, 167), que, se se descobre haver dois nomes iguais registados, se tem de distinguir, com algum acréscimo, o segundo, e pode ser proposta ação de retificação ou de cancelamento.

Presume-se ser único e diferente dos outros o nome e o direito ao nome comercial dá a pretensão a que outro, igual ou suscetível de causar confusão, não se registe (Decreto-lei n. 7.908, de 27 de agôsto de 1945, art. 111, 2.0).

Enquanto não se cancela uma firma, outra não deve ser inscrita. Não se perde o nome comercial pelo não-uso, nem há prescrição de pretensões que tenham eficácia restitutória. As pretensões e ações de indenização têm seus prazos prescripcionais. Tão-pouco há usucapião da propriedade industrial.

Disse-se no art. 10 do Decreto n. 916, de 24 de outubro de 1890: "O emprego ou uso ilegal de firma registada ou inscrita dará direito ao dono de exigir a proibição dêsse uso e a indenização por perdas e danos, além da ação criminal que no caso couber".

Também há a "ação para obrigar o concorrente, que tenha direito a firma idêntica, a modificá-la por forma que seja impossível erro ou confusão" (Decreto n. 916, art. 10, *§* 3~O) (1) As pretensões e ações concernentes ao nome comercial são as mesmas que abroquelam o nome civil. Há a pretensão e a ação declaratórias positivas, como há, para interessados, a pretensão e a ação declaratórias negativas (Tomo VII, *§* 748, 1); há a pretensão e a ação de condenação específica (Tomo VII, *§§* 748, 2, e 751, 8), a pretensão e a ação de preceito cominatório ou as de abstenção (com preceito inserto na sentença, Tomo VII, *§* 748, 7), a pretensão e a ação mandamentais constitutivas, a pretensão e a ação de indenização (Tomo VII,

§ 748, 8, 7 e 9)

Com o pedido de proibição do uso da firma ou denominação, pode o comerciante cumular o pedi"1o de indenização. À ação de abstenção e à de preceito cominatório tem-se chamado *inibitória,* mas tal expressão, demasiado genérica, é de repelir-se. Para a propositura da ação de abstenção ou de preceito cominatório, como para & ação de condenação específica, não é preciso que se alegue dano, ou outro interesse que o da exclusividade mesma.

(2)Se o titular do direito ao nome comercial vem a saber que outrem está a promover ou promoveu e obteve inscrição de firma ou denominação igual ou suscetível de confusão com a que foi inscrita, pode propor, *em juízo,* a ação mandamental de retificação ou a de alteração da firma ou denominação igual ou confundente; ou exercer, *administrativamente,* tal pretensão e ação. E" o que se há de concluir do art. 112 do Decreto-lei n.

7.908, que aliás só se referiu ao Registro consumado, sendo um de eficácia somente local: "Sempre que o titular de um nome comercial, com Registro local, tiver conhecimento de existência de nome idêntico, com Registro federal, poderá, dentro de cinco anos a contar

do Registro federal, suscitar perante o Departamento Nacional de Propriedade Industrial o conflito de prioridade para que o Departamento verifique qual dos dois nomes é de uso anterior".

2.TUTELA JURÍDICA DO NOME. A firma social e a denominação da pessoa jurídica têm a mesma proteção que a firma individual; e tOdas, a mesma proteção do nome civil, seja da pessoa jurídica, seja da pessoa física.

Por isso mesmo, a) podem ser protegidas ainda se se trata de comércios, indústrias, ou atividades agrícolas, diferentes. 1,) A proteção limitada ao comércio, indústria e agricultura similares já diz respeito à proteção da marca (Decreto-lei n. 7.908, art. 111, 2?, a parte: "as denominações que contiverem elemento de fantasia 2~

suscetível de confundi-la com marca anteriormente registada, para produto do mesmo gênero de negócio, ou para a mesma atividade"). O direito francês somente tem a tutela 19, mas é essa uma das deficiências mais graves dêsse sistema jurídico. No direito brasileiro, como no direito alemão, a firma individual ou social ou a denominação das sociedades civis ou comerciais e das fundações pode invocar a tutela do nome, como se fosse o nome civil de pessoa física, ainda que se trate de atividade diferente e moral o interesse. E" bastante, por exemplo, que possa haver confusão e ter má fama a outra firma ou empresa.

A aposição do nome comercial sOmente se tutela, juridicamente, com a inscrição. Se a pessoa, física ou jurídica, tem tutela jurídica antes do Registro, tal tutela jurídica é ao nome civil, ainda que pseudônimo; ou se funda em proibição de concorrência desleal.

No Registro e para a tutela jurídica do nome comercial, a firma é o todo, que se constitui com o nome ou denominação, ou com isso e com o que se lhe acrescentou.

Diz o art. 105 do Decreto-lei n. 7.908, de 27 de agôsto de 1945: "Para que possa ser assegurado em todo o território nacional o direito ao uso exclusivo do nome comercial, deverá o interessado promover-lhe o Registro, na forma aqui estabelecida". E o art. 106: "0 Registro da firma individual e o arquivamento ou inscrição dos contratos, atos constitutivos, estatutos ou compromissos das sociedades comerciais, industriais e agrícolas, ou das sociedades civis e fundações efetuados no Departamento Nacional de Indústria e Comércio, nas Juntas Comerciais, ou nos ofícios que lhes forem privativos, assegurarão o uso exclusivo do nome sOmente nos limites do domicílio do titular

que houver efetuado aquele Registro". E o art. 107:

"Promulgado êste Código, o titular do nome comercial com direito ao seu uso exclusivo, assim restrito, poderá estendê-lo a todo o território nacional, se o fizer registar no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, conforme nêle se preceitua".

O art. 107 *reconhece* a eficácia *erga omites,* local *(=* nos limites do domicilio), ao Registro comum. *Cria* eficácia *erga omites,* no resto do território, ao Registro feito no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, além da eficácia de tornar direito real o direito resultante do incremento patrimonial de que antes se falou *(§* 1.907).

E" preciso que se não confunda com a inscrição do nome comercial o arquivamento do contrato (o art. 106 do Decreto-lei n. 7.908 diz "arquivamento ou inscrição", o que foi lapso), negócio jurídico constitutivo, estatutos ou ata de criação das sociedades comerciais, industriais e agrícolas, ou das sociedades civis, ou fundações. esse *é prius* (cp. 2.8 Câmara da COrte de Apelação do Distrito Federal, *O D.,* 105, 298).

A inscrição há ser feita na sede do estabelecimento principal. Quem exerce o comércio pode inscrever na sede das filiais ou sucursais a firma que já o tenha sido na sede do estabelecimento principal, se situado no Brasil (Decreto n. 916, art. 5□0)□ Segundo o Decreto-lei n. 7.908, de 27 de agOsto de 1945, art. 106, o Registro é feito nas Juntas Comerciais, ou nos ofícios privativos (segundo a lei de organização judiciária), se na sede não há Junta Comercial, e no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, de modo que não se derrogou O art.

1.0 do Decreto n. 916. A firma há de ser distinta de qualquer outra que esteja inscrita no lugar (Decreto n. 916, art. 6.0; Decreto-lei n. 7.908, art. 106, parágrafo único); de jeito que, se outra já existe, se há de acrescentar algo que a distinga (Decreto n. 916, art. 6.0, *§* 1.0), ainda que já esteja inscrita no lugar da sede do estabelecimento principal.

Antes da inscrição pode existir firma individual, pois que se pode comerciar antes da inscrição e é declarável a falência do comerciante cuja firma não foi inscrita (Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945, art. 84, lO; e firma social ou coletiva, ou denominação, pelas mesmas razões que se têm para a afirmação a respeito da firma individual. Cf. Código Comercial português, art. 26; diferente, Código federal suíço das Obrigações, art. 865, alínea 4~ft□ Se o comerciante não inscreve

a firma, não está apto a ter os livros comerciais, com fOrça probante (Código Comercial, art. 28; Decreto-lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945, art. 186: "Será punido o devedor com detenção, de seis meses a três anos, quando concorrer com a falência algum dos seguintes fatos: VI, inexistência dos livros obrigatórios ou sua escrituração atrasada, lacunosa, defeituosa ou confusa"; art. 1.0, *§* 1.0, II: "se o credor requerer a verificação da conta nos próprios livros, estes deverão achar-se revestidos das formalidades legais intrínsecas e extrínsecas e a conta comprovada nos termos do art. 28, n. 2, do Código Comercial; se nos livros do devedor, será êste citado para, em dia e hora marcados, exibi-los em juízo, na forma do disposto no art. 19, primeira alínea, do Código Comercial"; III: "a recusa de exibição ou a irregularidade dos livros provam contra o devedor, salvo a destruição ou perda em virtude de fOrça maior"). Quem não tem firma ou denominação registada *nem* contrato ou estatutos arquivados não pode requerer a declaração judicial da falência do devedor (Decreto-lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945, art. 9, III, a) "o credor comerciante, com domicílio no Brasil, se provar ter firma inscrita ou estatutos arquivados no Registro do comércio"). Não pode impetrar concordata o devedor que deixou de arquivar, registar ou inscrever os documentos e livros indispensáveis ao exercício legal do comércio (Decreto-lei n. 7.661, art. 140, 1).

Têm-se de distinguir a *impositio nomini.s* e o Registro. O comerciante que adotou firma ou denominação, de que usa, impôs-se o nome. Pode ser-lhe, até, declarada a falência. De modo que, se êsse comerciante requer a inscrição e outro também a requere, se tem de atender à *prioridade* do uso da firma ou denominação, pois o requerimento do outro comerciante pode conter meio fraudulento para desviar, em proveito próprio, clientela do que já usava a firma ou denominação (Decreto-lei n. 7.903, art. 178, III).

No art. 8.~, *§* 2.0, do Decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940, explicitou-se: "Se a denominação fOr idêntica ou semelhante *à* de companhia já existente, assistirá à prejudicada o direito de requerer, por via administrativa (art. 58), ou em juízo, a modificação e demandar perdas e danos".

3.RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DAS FIRMAS. Se as circunstâncias mudaram, de modo que a firma individual ou coletiva não mais corresponde à verdade, têm-se de proceder à retificação do Registro. Por exemplo: em vez de ser singular o comerciante, há sociedade; se a mulher que se casou passou a usar o nome do marido e a firma só tem o nome de solteira; se algum sócio se retirou e ainda se lhe conserva o

nome na firma social (cf. Código Comercial, art. 806) ; se, após a morte do sócio, a firma individual ou social, em que o seu nome figurava, continua como tal; se a sociedade em nome coletivo se transformou em sociedade em comandita, passando a comanditário o sócio solidário, ou se transforma em sociedade por quotas de responsabilidade limitada.

O princípio da eficácia da aparência é que rege a situação se o Registro que havia de ser retificado não no foi. A pessoa que figura como dono do fundo comercial e Registrou a firma com o seu nome é o dono do fundo comercial, ainda que haja ressalva a outrem, ou negócio de fidúcia. A pessoa que emprestar o nome como socio, ainda que não tenha interesse nos lucros da sociedade, é responsável por tOdas as obrigações da mesma sociedade que forem contraídas debaixo da firma social, com ação regressiva contra os sócios, porém não responderá a êsses por perdas e danos (Código Comercial, art. 806). Se a sociedade é por quotas de responsabilidade limitada, mas foi omitida na firma, ou na denominação, a declaração de ser "limitada", os sócios gerentes, os que fizerem uso da firma social (Código Comercial, art. 8, *§* 2.0, 2.~ parte) e os que nela figurarem respondem solidária e ilimitadamente.

Para se evitar a retificação e, pois, a mudança ou alteração da firma, o Tribunal da Relação da Bahia, a 20 de julho de 1897, permitiu a mudança do sobrenome *(O D.,* 74, 599). Mas tal prática é ilegal, se a pessoa, pela lei que rege o seu nome, não pode mudar ou alterar o sobrenome (Tomo VII, *§§* 748 e 744, 2, 8).

§ 1.910. Extinção do direito à firma ou à denominação

1. ESPÉcIES. O direito ao nome comercial extingue-se: a)pela morte do titular; b) se terminou o prazo para a existência da pessoa jurídica ou a sua extinção ocorreu por outra causa; e) se o titular, seu sucessor ou representante legal renunciou ao direito a êle, procedendo-se ao cancelamento (Decreto-lei n. 7.903, art. 151, inciso 2.0; *d)* pela cessação das atividades respectivas, por parte do titular, tendo sido proferida a decisão declaratória (Decreto-lei n. 7.908, arts. 151, parágrafo único, e 155).

Nenhum comerciante, pessoa física ou jurídica, pode ceder ou transmitir a outrem o nome comercial. A firma, com a morte da pessoa física, ou a extinção da pessoa jurídica, não existe mais; a declaração de que está em liquidação não desloca para o dia em que a

liquidação se ultime a extinção da firma ou do direito ao nome comercial. Não é o nome de alguém, que ainda existe; é tão inexistente quanto a outra, que acabou e os alienantes do fundo de comércio permitiram ao adquirente a alusão ao passado: “sucessor de
2. CANCELAMENTO DO REGISTRO. “Cessando o exercício do comércio”, diz o art. 9? do Decreto n. 916, de 24 de outubro de 1890, “dissolvida e liquidada uma sociedade, a inscrição da firma será cancelada”. A firma não existe mais após a morte da pessoa física ou a extinção da sociedade, a permanência “em liquidação” não é sobrevivência, é alusão, como se, extinta, o sucessor ou os sucessores houvessem obtido permissão para o acrescento “sucessor de ...“ ou “sucessores de ..

Sempre que se extingue o direito à fir~na ou à denominação tem de ser cancelada a inscrição.

3. TRANFORMAÇÕES. A transformação, como a da sociedade de responsabilidade ilimitada em sociedade anônima , ou em comandita ou em comandita por ações ou sociedade por quotas de responsabilidade limitada, implica nova firma ou denominação. Tem-se de cancelar a firma ou denominação que até então existia.

Dissolvida a sociedade, a firma subsiste até final liquidação, acrescentando-se-lhe a cláusula “em liquidação” (Código Comercial, art. 844).

A interrupção momentânea da atividade não é causa de extinção do direito ao nome comercial *(e.* g., incêndio, guerra civil)

Não se pode pensar em apropriação da denominação se o comerciante deixou de usá-la. Primeiro, porque a denominação, tanto quanto o nome patronímico, não é apropriável; segundo, porque a decisão declaratória de ter cessado a atividade do titular precisa ser levada ao Registro, para que, com a eficácia mandamental, se opere a eficácia, no Registro, desconstitutiva, e, ex *tune,* da declaração.

Os elementos lácticos, de que resultam bens patrimoniais resultantes do nome comercial, êsses podem desaparecer sem que desapareça o nome comercial. Passa-se o mesmo, aliás, com o nome civil. Se a casa de jóias, cujo nome comercial era granjeante de clientela, perde, por ter sido condenada, civilmente, a firma e, criminalmente, os seus componentes por emprego de ouro falso, a clientela, o esvaziamento

de prestigio, ocorrendo no mundo fáctico, reflete-se no fundo de empresa. O nome comercial, em si, pressegue, inalterado.

Parte 11. Criações industriais

CAPITULO 1

GENERALIDADES

§ 1.911. Conceito de propriedade industrial

1.BEM INCORPÓREO E PROPRIEDADE. No sistema jurídico brasileiro, há o direito de propriedade sôbre bens incorpóreos, porque a lei explicitamente o diz a respeito da propriedade literária, artística e científica e da propriedade industrial. A discussão, que se tomou acadêmica, entre os que, *de (ure condendo,* o negam e os que o afirmam, perde qualquer interesse prático, fora daquele que tem para se distinguirem ao direitos autorais (direito de personalidade, direito de nominação) e o direito de exploração da propriedade intelectual ou o direito de exploração da propriedade industrial. Também, ao se tratar de criações industriais e de sinais distintivos, podem surgir as relações jurídicas a que corresponde o direito de personalidade. A redução do direito de exploração a direito pessoal destoa dos fatos e leva a conceber-se direito exclusivo de exploração que é como direito de usar o bem incorpóreo, mas incompreensivelmente insuficiente para se tornar direito real. Mais difícil se revela conceber-se exploração exclusiva à semelhança da locação do que à semelhança do domínio. Se é certo que o pais, onde a noção de propriedade industrial (Lei francesa de 7 de janeiro de 1791, art. 1.0) apareceu, a soltou em textos e na doutrina *(e. g.,* MARCa PLANIOL e GEoRGEs RIPERT, P. GÉNY, R.

SALEILLES, H. CAPITANT; contra, a favor da propriedade industrial, J. GASTAMBIDE, *Historique* fl *Pratique de la Propriété des Auteurs,* 77; G. BRI, *La Prop‟riété industrielle, littéraire et artis tique,* ta ed., n.

226 e 740; L. JESSERAND, *Coura de Droit civil positif français,* 1, n. 1.518 s., e 8.8 ed., 846, sem se falar no que se deve a E. POUILLET, *TraiU théorique et protique de la pro~priété littéraire et artistique,* 8.8 ed., 7 s.), a atitude provém de muito se ter confundido ao se discutir se o

direito moral era o único direito de autor, ou se havia tal direito moral. Como a divergência maior era entre a chamada teoria do direito moral e a chamada teoria do direito de propriedade, a fadiga levou à posição intermédia, que não negasse àquele nem afirmasse a êsse. No entanto, já em 1887, A. DABRAS *(Du Droit des auteura et da artistes dans les rap porta internationauz,* 47) frisava que o respeito à personalidade não bastava para fundamentar a atribuxção da exploração exclusiva.

E‟ impossível provar-se que não existem os três direitos:

a) o direito autoral de personalidade, que freqUentemente aparece ainda no tocante a invenções, desenhos, marcas de indústria e de comércio e, até, quanto a outros sinais distintivos; 19 o direito de nominação, que é *vosterius* em relação ao direito de personalidade, pois que o direito de personalidade é que se exerce com o se assinar, ou não, a obra, permitindo-se que nasça, com o fato de não se assinar, a faculdade de se ceder tal direito; e) o direito de exploração. A patrimonialidade já se inicia em *b,* quando se considera que se pode ceder; a propriedade é indiscutível em e).

Primeiramente, observemos que as teorias oriundas da Revolução Francesa de ser de direito natural a propriedade industrial escapam à discussão científica. A propriedade industrial é forma contemporânea da apropriação do bem incorpóreo. Quem transfere a propriedade da tela não trans.. fere a propriedade sôbre o bem incorpóreo, e vai longe o tempo em que o ator, comprando o original da peça, era dono do documento e do direito de representação, mera pertença daquele. Foi isso o que se teve até que surgissem os “privilégios” de editar e de representar. Também quanto às invenções, quem adquiria o desenho se fazia titular dos direitos sôbre o bem incorpóreo, simples pertença do papel ou pergaminho. Quando se conceberam o direito autoral de exploração e o direito exclusivo de exploração das criações industriais e dos sinais distintivos, como oponiveis a todos, cessiveis, suscetíveis de desmembramento, era de esperar-se que se aludisse à propriedade, tanto mais quanto se cai em terreno movediço se se tenta quebrar a *summa divisio* em direitos não-patrimoniais (direitos de personalidade, direitos de família, direitos poííticos) e direitos patrimoniais, *reais* ou *pessoais.* A discussão teria de ser sôbre ter-se de considerar direito real ou direito pessoal o direito de propriedade industrial, O campo dos direitos reais dilatou-se e dilatou-se de modo a poder-se pensar em figura como a do *dominium,* o que não se passou, por exemplo, como o bem incorpóreo que há nas universalidades, salvo *lez specialis.*

Argumenta-se que, na propriedade intelectual, falta o *usus,* e só há o

fructus e o *abusus.* Mas é falsa a argUição: há a usabilidade e a desfrutação. O músico que executa a canção e recebe espórtulas usa. e colhe frutos. Usa o discurso ou a conferência o autor que, sem intuito de lucro, lê o discurso ou a conferência. Usa-os ainda quando os faz de improviso, por serem simultâneos concepção (criação do discurso ou da conferência), interpretação (execução) e uso. Quem tem o *fruetus* tem o *uns,* se bem que possa ter o *usus* sem o Intetus.

Outro argumento contra a concepção da propriedade intelectual e da propriedade industrial é o de tais propriedades serem temporárias. Mas há propriedade temporária sôbre bem corpóreo; e exatamente a propósito de propriedade intelectual e industrial se há de redargir que temporária, em tais espécies, não é a propriedade, mas a titularidade, pois, transcorrido o prazo, há, de regra, a *res communis omnium.* As leis sObre criações intelectuais e industriais atendem a que há evolução do pensamento humano e da técnica, e não seria de recomendar-se a propriedade perpétua. E‟ verdade que não se pode cogitar de usucapião da propriedade intelectual ou industrial, mas à noção de propriedade de jeito nenhum é essencial a usucapibilidade.

2.As TEORIAS DA TERCEIRA CLASSE DE DIREITOS PATRIMONIAIS. Tentou-se caracterizar o direito autoral de exploração e o direito industrial de exploração como terceira classe de direitos, ao lado dos direitos reais e dos direitos de crédito. Aliás, na doutrina brasileira, graças principalmente a TEIXEIItA DE FREITAS, de muito se superou a velha dicotomia, substituindo-lhe a de direitos reais e direitos pessoais. Costuma-se dizer que se deve isso a E. PICARD, em 1877; mas TEIXEIRA DE FREITAS antecedeu-o de muito.

Que existem outros direitos que os direitos reais e os de crédito, não há dúvida. Mas a razão está em que a dicotomia era mal feita: havia de ser em direitos reais e direitos pessoais, incluídos nos últimos os direitos de crédito. Seria também errônea se, em vez de se falar de direitos reais, se falasse de direitos reais sôbre coisas corpóreas. Exatamente aqui é que se tem de pôr o problema: *a* o direito autoral de exploração e o de exploração de criações industriais ou sinais distintivos são direitos reais sôbre bem incorpóreo ou são direitos pessoais?

O direito autoral de exploração *é ius in re incorporaM;* e o direito sôbre criações industriais e sinais distintivos também o é. Não lhes basta nem lhes é necessário, àquele e a êsse, a propriedade do bem corpóreo. O autor pode transferir o direito autoral de exploração sem que transfira ao editor o direito de propriedade sôbre o original. O

original da marca de indústria e de comércio pode não pertencer ao titular da propriedade industrial.

O inventor pode ter-se revesado ou ter vendido o original da descrição do invento. O original do desenho ou modelo industrial pode pertencer a outrem que o titular da patente. -

A teoria dos direitos sabre bens imateriais *(Imrnaterial giiterrechte),* çue vem de J. KOHLER *(Forschungen aus dem Patentrecht,* 116 s. *; Handbuch des deutschen Patentrechts,* 58 s.), teve o seu enorme papel histórico, mas exatamente no revelar a existência do *jus in re incorporali.*

A crítica, que se dirige a *J.* KOHLER, porque é preciso que se dê a exploração para que nasça o direito autoral de exploração ou o direito de exploração das criações industriais e dos sinais distintivos, é falsa e não só sem razão. Os direitos de exploração preexistem a ela; se é certo que a proteção da criação intelectual ou industrial se passa no mundo da concorrência, o direito mesmo preexiste, conceptualmente, a essa proteção (cf. contra a critica de A. ELSTER, *UrhelJer- und Erfinder-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht,* 2~a ed., 19 *5.,* H.IsÂY, *Patentgesetz,* 63 ed., 86) . Outra crítica que se faz à concepção do *ius in re incorporali,* é que, nêle, se vê a coisa, o objeto, e se descura do conteúdo do direito; mas tal crítica poderia ser endereçada a quem quer que se referisse a direito sôbre bens corpóreos. A exploração é valor; o bem incorpóreo está na explorabilidade da obra de criação intelectual ou industrial: o conteúdo do direito *é* a exploração, o *usus,* o *fructus,* a que se junta o *abusus.* O objeto do direito real sôbre coisas corpóreas *é* o bem corpóreo; sôbre as coisas incorpóreas, o bem incorpóreo.

Fala-se em terceira classe de direitos, que seriam os direitos de clientela, porque se exploram livros, telas, estátuas, invenções, marcas de indústria e de comércio e os demais bens incorpóreos, granjeando-se clientela; mas os direitos sôbre coisas corpóreas, que sejam mercadorias, não se exercem diferentemente. Demais, quando, por exemplo, PAUL ROUBIER *(Le Droit de la Propriété industrielie,* 1, 105) diz que tais direitos tendem a assegurar exploração exclusiva frente à clientela, não consegue desfazer a incorporeidade do objeto. A clientela é valor; mas isso nada tem com a classificação dos direitos de propriedade intelectual ou industrial.

3.NASCIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

O direito autoral de exploração existe, conforme vimos nos *§§* 1.856-1.865, *antes* de qualquer exploração. Dá-

se o mesmo quanto ao direito exclusivo de exploração das criações industriais e dos sinais distintivos (cf. H.

IsxY, *Patentgesetz, 6.8* ed., 35) ; mas, no que concerne às criações industriais e aos sinais distintivos, é apenas direito formativo gerador, direito à aquisição da propriedade industrial. A afirmação de que a cessão do direito de autor é que faz nascer o direito privativo *(e.* g., PAUL ROUBIER, *Le Droit de la Propriété industrielte,* 1, 108) é de repelir-se energicamente : desde que o pintor fêz a paisagem, desde que o romancista deu por pronto o romance, desde que o escultor considera feita a estátua, ou o músico terminou a canção, nasceu o direito autoral de exploração; a cessão já é no plano do exercício, como seria a exploração por êle mesmo. Mais ainda: se a tela inacabada, o romance em esboço , a estátua a que faltam retoques ou partes, a canção musical a que se teriam de aumentar trechos já tem ou pode ter valor, o direito autoral de exploração já exsurgiu. Já era eu titular do direito autoral de exploração sôbre vinte da propriedade que se manifesta *à* autoridade, para simples Registro, sem qualquer prévio exame, quanto em sua feição contemporânea, que é vigente em muitos países, de declaração *da propriedade* após exame. O exame prévio existia nos Estados Unidos da América, com a Lei de 10 de abril de 1790, mas foi eliminado pela Lei de 21 de fevereiro de 1798. Na Áustria, o Decreto de 16 de janeiro de 1810 aboliu-o. A Prússia manteve o exame prévio; e os Estados Unidos da América a êle voltaram, em 1886. A Alemanha presseguiu na linha histórica, O direito brasileiro tem-no, para invenções e modelos de utilidade. Eventualmente, para os desenhos e modelos industriais.

2.NATUREZA DO DIREITO, ANTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ~.Qual a natureza dêsse direito, que é *prius,* em relação à patente e ao direito que se estabelece após ela?

O mesmo direito, de modo que a patenteação apenas lhe confere maior eficácia? ~ Ou há outro direito, real, que só se irradia do fato da dação da patente? Se afirmamos, e no sistema jurídico brasileiro temos de afirmar, que o direito após a patente é direito de propriedade ou *a)* negamos que existe propriedade antes da patenteação, ou *b)* a admitimos, ou *e)* negamos a existência de qualquer direito anterior à patente. Contra *e),* temos o art. 6.0 do Decreto-lei n. 7.903, que translàcidamente diz: “Os autores de invenção suscetível de utilização industrial terão o direito de obter

patente que lhes garanta a propriedade e o uso exclusivo da mesma invenção, de acordo com as condições estabelecidas neste Código". No parágrafo único, pôs-se em evidência a transmissibilidade, entre vivos e a causa de morte, de tal direito: "Consideram-se autores, além dos inventores, os seus sucessores, sejam pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado". Temos, pois, de apenas considerar a) e *b),* isto é, se já se trata de direito de propriedade, ou se não se trata de direito de propriedade, mas de direito a aquisição de propriedade (direito formativo gerador).

De passagem, advirtamos que a afirmação de ser o direito do inventor, como o do autor, direito ligado à sociedade, "em sozial gebundenes Recht", que só existe devido à sociedade e para a sociedade *(e. g.,* W.

HOFFMANN, *Das Recht des Er Iinders,* 6), com que fazem ruido os socialistas, de modo nenhum perturba a concepção vigente da propriedade industrial, porque tOda propriedade só se justifica por sua função social. E"

mais oratória que direito estar-se a falar de não haver "direito natural" do autor e do inventor, ou de socialização do direito (J. ESCARRA, J. RAULT e FR. HEI"?, *La Doctrine fra,"tçaise clii Droit d"auteur,* 42). O mal dos livros sObre propriedade intelectual e sôbre propriedade industrial está, em grande parte, em conterem muita história e pouco direito, muita vontade de legislar e pouca de expor a *lez lata* e de resolver os problemas de construção.

§ 1.913. Patente e Registro

1.PATENTE. No começo, era o privilégio real, que ia, *in casu,* a cada pessoa a que o poder real havia por bem galardoar. A expressão "privilégio" que ainda aparece nas leis e nos livros lembra tal época, na história do direito industrial. Depois, vem a patente, que supõe, conforme a legislação de cada Estado, maior ou menor função da administração na outorga da exclusividade. Algumas legislações a reduziram a simples integração de forma e, por bem dizer, a simples Registro, com certidão dêle, que seria a patente. No Brasil, todavia, há o exame técnico e a publicação dos pontos característicos da invenção, tendo-se refugado o sistema da liberdade de patenteação, que nos viera da Lei n. 8.129, de 14 de outubro de 1882, art. 8.~, § 2? (Decreto n. 8.820, de 80

de dezembro de 1882, art. 80 s.), e passara à Lei n. 8.674, de 7 de janeiro de 1919, na qual apenas se dera ao Estado a pretensão à

decretação de invalidade, dentro de um ano (art. 97). Não podia negar; mas podia dar, e obter, depois, a decretação de invalidade. Tudo isso tinha de passar, cessado o influxo francês hostil ao prévio exame, influxo revelador de pouca atenção aos problemas científicos e fruto evidente de técnica legislativa deficiente.

Além dos sistemas, o da livre patenteação e o do exame prévio, há o do *aviso prévio* e *secreto* ao inventor, especialmente no que respeita à não-novidade da invenção, sem que se possa deixar de patentear, e o da *publica ção preventiva,* que consiste em procedimento edital, a fim de que, dentro de certo prazo, os interessados objetem à patenteação *(PateflltS and Designa Ãct* de 1907, com o prazo de dois meses). O

Brasil tem a publicação, para oposição no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação.

A patente *refere-se,* no direito brasileiro, às invenções, aos modelos de utilidade, aos desenhos ou modelos industriais e às variedades novas de plantas e de animais. *E‟ o titulo extraido do despacho favorável & patenteado,* ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Estada quanto à novidade e utilidade da invenção (Decreto-lei n. 7.903, de 27 de agôsto de 1945, art. 34), satisfeitos os pressupostos referidos no art.

84, parágrafo única, do Decreto-lei n. 7.903. Teremos de falar, oportunamente, da natureza do despacho administrativo que defere o pedido de patente. (O Decreto-lei n. 7.903, art. 3□0, a), só se refere a variedades novas de plantas. Porém, conforme no lugar próprio mostraremos, *a ratio legis é a* mesma.) A patente só é concernente às criações industriais; sinais distintivos não os patenteáveis.

2.Registro. O Registro dos sinais distintivos é para a publicidade e a constituição do direito exclusivo (propriedade industrial do sinal distintivo). A repartição administrativa procede à publicação a que se refere o art. 130 do Decreto-lei n. 7.903, para que algum ou alguns interessados possam apresentar oposiçia. O

procedimento edital é preventivo. Após o despacho favorável, integra-se o Registro, que começou com O termo de depósito.

§ 1.914. Espécie à partes a indicação de proveniência

1.SURGIMENTO DO DIREITO. O direito exclusivo à indicação de proveniência nio depende de patente, nem de Registro. Nasce ele a

quem quer que seja produtor ou fabricante, no momento mesmo em que produz ou fabrica o que pode levar a indicação de proveniência.

2.REGISTRO DOS NOMES GEOGRÁFICOS DE FANTÂSIA. No art. 101, parágrafo único, o Decreto-lei n.

7.903, de 27 de agOsto de 1945, explícita: “Consideram-se de fantasia, e, como tais, registáveis, os nomes geográficos de lugares que não sejam notoriamente conhecidos como produtores dos artigo e ou produtos a que a marca se destina”. Par exemplo: o vinho do Rio Grande do Sul a que se chamasse “Manaus” (ainda como elemento característico de marca de indústria e comércio), as meias que tivessem o nome “Amazonas” ou

“Manaus”. O art. 101, parágrafo único, é resposta a problema técnico, porque par muito tempo se discutiu a conveniência de regra jurídica que permitisse tais nomes e o seu Registro. A solução que se deu O nome geográfico de fantasia seria indicação de falsa proveniência, porque essa continua vedada e punível: o que se tolerou foi a adoção do nome geográfico, ainda como elemento não caracteristico da marca de indústria e comércio (cp. Decreto-lei n. 7.908, art. 103), ou como sinal distintivo registável. O nome geográfico de fantasia seria indicação de falsa proveniência, por definição, pois que é geográfico e não corresponde ao lugar. Coma sinal distintivo, a lei di-lo registável, salvo, ainda, se o nome é de lugar notôriamente conhecido como produtor do bem. Por exemplo: não se pode registar como sinal distintiva o nome “Rio Grande do Sul” para vinho produzida em Santa Catarina ou em Minas Gerais; nem “Alagoas”, para toalhas fabricadas em São Paula ou outro Estado-membro. Â indicação de falsa proveniência, que não seja admissível, constitui crime. Muitas vêzes o nome de fantasia é em homenagem ao 1ugar de nascimento do comerciante, do industrial ou do agricultor, ou em sinal de admiração, ou porque coincide ser o patronímico da comerciante, do industrial ou do agricultor, ou do fundador da empresa . Em quaisquer dessas espécies, há de satisfazer os pressupostos do art.

101, parágrafo único, do Decreta-lei n. 7.903: não corresponder a lugar notôriamente conhecido como produtor da mercadoria ou gênero agrícola e ser empregado coma sinal distintivo. Não se permitiu a falsa indicação de proveniência; permitiu-se o Registro do nome geográfico de fantasia: falando-se de Registro, só se pode entender de sinal distintivo.

Se, posteriormente, o lugar, que não era conhecido como produtor do que se assinalou, obtendo-se Registro, se torna notáriamente

conhecido como tal, 08 produtores do lugar têm direita à indicação de proveniência e o titular do direita exclusivo ao emprego do sinal distintivo tem o seu. Apenas se há de evitar tOda confusão, se traz prejuízo para a clientela do titular do direito exclusivo ao sinal distintivo ou para o titular do direito à indicação da proveniência. A ação própria é a de preceito cominatório para que adote explicitação da proveniência, ou a ação para que pré-exclua qualquer confusão possível. Se a indicação de proveniênca é falsa, cumpre que se distingam os suportes fácticos do direito sôbre o bem incorpóreo (Decreto-lei n. 7.903, arts. 100-103), e os do crime de falsa indicação de procedência. O direito à indicação de procedência toca, indistintamente, a todos os produtores ou fabricantes estabelecidos no lugar (art. 1º, parágrafo uníco) e a notoriedade, embora mencionada no art. 100, só tem importância para as vedações de emprega por outrem *(e.*

g., art. 101, parágrafo único). O crime do art. 178, IV, do Decreto-lei n. 7.903 é pelo simples fato de produzir, importar, exportar, armazenar, vender ou expor à venda mercadoria com falsa indicação de procedência. Não há qualquer distinção quanto à notoriedade ou à reputação: a falsa indicação de proveniência é punível ainda que se diga imaginária e para ser registada como sinal distintivo e ainda que o acusado alegue e prove que não houve culpa nem prejuízo.

8. INDICAÇÃO DE PROVENIÊNCIA E NOMES GENÉRICOS.

O nome geográfico que se tornou usual, pela alta qualidade dos seus produtos, e se „tem de indagar se foram a terra e o clima ou outros fatôres naturais ou processos de cultivo ou de fabricação que o fizeram notável, pode ter-se tornado genérico, de modo que se pede e se compra “champagne”, champanhe, ou champanha, sem se aludir à região, mas ao produto, que se sabe ser vinho champanhizado, expressão usada, a cada momento, na própria França (champagniser, champagnisation). Fazem-se salsichas de Viena e água~de-Colônia. por toda a parte. Grande parte dos compradores nem sabe que a água -de-colônia era proveniente da cidade de Colônia, na Alemanha; nem que o queijo do Reino provinha do Reino da Holanda.

No Decreto-lei n. 7.903, o art. 102, 1.0, ressalva os produtos vinícolas.

No plano interestatal, hão de ser atendidos os tratados, porque o próprio Decreto-lei n. 7.903, art. 5?, estabeleceu: “As disposições dêste Código são extensivas aos pedidos de privilégios e Registros depositados no Brasil, e àqueles que, depositados no estrangeiro,

gozem de vantagens asseguradas po"X~ tratados e convenções". A legislação de 1945 é somente para as mercadorias que hajam de ser regidas, quanto à propriedade industrial, pela lei brasileira, e não suponha intercâmbio internacional e, pois, tratado ou convenção.

Interesses de vinicultores e fabricantes de vinhos cedo se opuseram, na Europa, a que se usasse corno sinal distintivo o nome geográfico de fantasia, e desceu-se a discussões sôbre pormenores, porque se entendia que nem todos os produtos da indicação espacial tinham as mesmas qualidades.

No plano internacional, só se protegeu a indicação de proveniência contra o emprego como parte de nome comercial ou marca de indústria e de comércio (Convenção de Paris de 1888, art. 9, Conferência de Bruxelas, art. 9, alíneas 2~ e 8.~, Conferências de Washington de 1911 e da Haia de 1925; Conferência de Londres de 1984, art. 10, alínea 2Y, que reconheceu como parte interessada a pessoa física ou jurídica, produtor, fabricante ou comerciante, que se haja ligado à produÇÃO, fabricação ou comércio do produto, quer estabelecido no lugar falsamente indicado quer na região a que corresponderia a indicação, quer no pais falsamente indicado, quer no pais em que é indicada, falsamente, a proveniência).

No Acordo de Madrid (1891), o art. 4 apenas pré-excluiu da reserva de genericidade ("à raíson de leur caractére générique") as indicações regionais de proveniência de "produits vinicoles". Os Estados vinicultores e vinifabricantes mais interessados têm procurado ler o art. 4 como vedativo de uso do vocabulário, o que é absurdo: ninguém pode tirar dos dicionários e vocabulários da língua portuguêsa "genebra", "champanhe",

"conhaque", nem se pode proibir "tipo Bordeaux", "tipo Pôrto", mesmo porque se poderia cair na contradição jurídica, ridícula, de se reputar genérico, em França, "camembert", como decidiu a COrte de OrléaflS a 20 de janeiro de 1926, e a Alemanha (1919) entender ser vedado o emprego, ao requerer certa casa alemã marca em que se continha a palavra.

A verdadeira interpretação do art. 4 do Acôrdo de Madrid *é* a que lhe dão a Grã-Bretanha e a Suécia: o que O

art. 4 tem por fito é impedir que se use o nome da região vinícola como elemento de concorrência desleal, ou de granjeamento desleal de clientela. Não o simples emprego de palavra da língua: conhaque, champanhe. Assim, não se podem pôr em letras grandes, que sirvam

de engano, “Cognac”, ou “Sauternas”, ou “Tokay”, ou

“Vichy”, porém nada impede que se diga “Gaúcho”, “tipo Sauternes”, ou “tipo Bourgogne”, como queijo “Belo Horizonte, tipo Roquefort”. Nas Conferências, alguns Estados quiseram abrir exceção para as cervejas e as águas minerais e sempre foram repelidas as proposições.

No Acôrdo de Madrid (1891) prestou-se atenção ao problema das indicações indiretas (art. 1.0, alínea 1?), que são aquelas que fazem crer-se, falsamente, em certa procedência, sem que se mencione o nome geográfico, não se podendo ir na exemplificação aos extremos de alguns autores franceses que chegam a~ considerar indicação de procedência francesa “le meilleur. . . “, “le plus chêre. . .“ e outras expressões em língua francesa *(e.* g., M.

PLAISANT e FERNAND-JÂCQ, *TraiU des Noms fl Appellations d‟origine.* 230 s.).

4.PRODUTOS vINÍCOLAS. O art. 102, 1.0, do Decreto-

-lei n. 7.903, interpretado devidamente, apenas diz que não se pode empregar como indicação de proveniência o nome gene-rico de região vinícola,, ou de fabricação de vinhos. Se se põe Bordeaux, há a ambiguidade: Bordeaux, tipo de vinho; Bordeaux, lugar de proveniência. Então, na dúvida, tem-se como falsa indicação de proveniência. Não assim se se acrescenta “tipo Bordeaux~“, porque aí Bordeaux é tipo de vinho, e não lugar de proveniência; nem se se diz “Champanhe X”, porque houve a champanhização e ninguém pode ter de dar outro nome ao que, em língua portuguêsa, se chama champanhe. E‟ o caso, por exemplo, do “Guaraná-Champanhe” e de tOdas as champanhes portuguêsas, chilenas e brasileiras.

5.INDICAÇÃO DE PROVENItNCIA E TITULO DE QUALIDADE. Antes de entrar no trato do assunto observemos que o sistema jurídico brasileiro, como outros sistemas jurídicos, oferece meios assaz eficientes para que se protejam as criações industriais e os sinais distintivos. E‟ preciso partir-se da proposição: a indicação de proveniência é sinal distintivo do produto ou mercadoria; porém não é o único, e há outros mais eficientes. Portanto, é método péssimo de interpretar leis, ou de as fazer, estar-se a querer que um dos expedientes de discernibilidade para a clientela seja exaustivo, O art. 8.0, o), do Decreto-lei n. 7.903, tutelou as indicações de proveniência, independente de Registro e, a *fortiori,* de patente. Nos arts. 100-103 e

178, IV, estatuíu-se sôbre essa proteção.

A tutela vem de longe, mas sempre com caráter geográfico; quase sempre conforme a discriminação dos Estados e das entidades políticas ou administrativas internas, sem que se pré-exclua, com isso, a protegibilidade de discriminação histórico-geográfica, ou a discriminação de geografia física (Serra dos órgãos , Rio São Francisco, Madeira-Mamoré, Vale do Paraíba), ou simplesmente fundiária (Usina Santa Teresa). Percebeu-se que, na determinação dos limites espaciais que corresponderiam aos da zona de produção, há elementos de qualidade, que podem influir, de modo que, frequentemente, só se indicaria, com a proveniência, por aproximação, uma vez que nem todas as águas minerais do lugar ou nem todos os produtos vegetais teriam o mesmo titulo de qualidade. A primeira idéia é a de se delimitar a zona que a indicação poderia cobrir, mas com isso se deixaria descoberta parte da região que tambem tem o mesmo nome. Na própria França houve o "drama econômico" da delimitação da antiga província de Champagne, que não foi resolvida pela administração, nem pela justiça, e que a Lei francesa de 6 de maio de 1919 deixara sem solução, quase levando à guerra civil (viticultores do Aube e do Mame). Se atendermos a que há mudanças possíveis, através dos tempos, na relação entre zona e produtos, podemos avaliar a que intrincados problemas levaria a investigação de causas e de efeitos para a discriminação geográfica pelo tipo ou pelo título de qualidade. Veio então a distinção entre *indicação de proveniência* e *indicação de origem,* querendo-se caracterizar a essa como designadora do título de qualidade, pelo lugar.

Se estamos a falar de indicação espacial, como há de ser a indicação de proveniência, é a espaço que nos temos de referir. Se há outras variáveis a serem consideradas, tais variáveis hão de servir à determinação do espaço, a que a indicação de proveniência corresponde. Dizer que a indicação de proveniência é sem importância jurídica é querer-se substituir a conceito já inserto no sistema jurídico e de fácil utilização conceito que na prática mostrou ser extremamente complexo e de dificílima aplicação prática. Se se quer que o nome não cubra espaço em que não há o titulo de qualidade, lance-se mão de outro nome, que somente indique o que tem a qualidade típica. Se se quer que o nome não cubra produtos que não têm a qualidade típica dos outros, o expediente, para se obviar a isso, é o sinal distintivo que somente realce a qualidade típica.

A respeito do "Champagne", o próprio laudo arbitral francês (3 de fevereiro de 1927) concluiu pela afirmação de que nunca existiu correspondência entre o nome "Champagne" e a província de

Champagne: vinho Champagne foi sempre o vinho que passou pela operação de champanhização, de modo que parte da província não pode utilizar a indicação (1"?) e parte do condado de Bar-sur-Seine, que nunca pertenceu à província de Champagne, pode. A indicação Chateau-Neuf-du-Pape também não podia ser usada pelo Aramon (outros exemplos em J. VívEz, *Les Appellations d"origine,* 90).

No Brasil, a determinação de zona histórica é sem relevância para a propriedade industrial. Estamos livres dos embaraços que há em França, onde por vêzes se chega à conclusão de que a província que - se quer delimitar nunca teve limites certos e invariáveis...

6.DETERMINAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DA INDICAÇÃO DE 1)110-CEDENCIA. A indicação de procedência é enunciado de fato, quase sempre elíptico. Existe a localidade ou espaço territorial e existem os produtores, ou o produtor, dentro da localidade ou espaço territorial. Se o produtor indica localidade ou espaço territorial *dentro* do qual não se acha a empresa, mente. A indicação, que faz, é falsa. Comete o crime do art.

178, IV, do Decreto-lei n. 7.903. Nenhum direito tem a tal Indicação. A ação para se dizer até onde estão localizados os produtores e fabricantes que podem empregar a indicação de procedência é *ação declaratórial da relação jurídica em que são sujeitos ativos os que produzem ou fabricam dentro da localidade ou espaço territorial* de que se trata. Tal ação pode anteceder ou suceder ao emprego da indicação, porque a relação jurídica é preexistente ao emprego.

Juristas de diferentes países demasiado atentos a interesses locais pretenderam armar conceitos absurdos de indicação de procedência pelo título de qualidade, tais como: só se poderiam indicar com a procedência os produtos que somente pudessem ser obtidos em tal lugar ou região (1) ; teriam de ser pré-excluídos os produtos que não satisfizessem o tipo ou título de qualidade, embora obtidos no lugar ou região. Com isso (diz-se) só se atenderia à terra, sem se ver que a fama que há (ou que se quer conseguir) pode ser resultante de processos técnicos originais, inclusive de certa atuação fiscalizadora de grupos de empresas ou de sindicato.

A lei brasileira não desceu a êsses exageros dos interesses agrícolas, se bem que se possa adjetivar a indicação de proveniência (Sul de Minas, Norte do Paraná, Sertão do Ceará), ou aludir-se ao título de qualidade.

E" preciso considerar-se que, com a técnica contemporânea, se pode

conseguir em diferentes lugares o que antes dependia de fatOres naturais locais, ou de fatôres históricos locais. Não tentemos construir direito nOvo, que não foi suscitado quando certas circunstâncias se produziram, mas sim nos nossos dias, a respeito de outros fatos econômicos, deformando-o para o adaptar a interesses histórico-econômicos de países europeus.

Impressiona quando se cita o caso das águas minerais e das águas artificiais provenientes de certa zona.

Exatamente aí é que se há de recorrer a sinais distintivos; e não está em causa, de maneira nenhuma, a distinção entre indicação de origem e indicação de proveniência. Quem lança na circulação água mineral tem de dizer se é natural ou se é artifical, tanto mais quanto não se obtém, com as mesmas propriedades terapêuticas das águas minerais naturais, águas minerais artificiais, e a adjetivação "natural" dada a água mineral artificial écontra direito, pela falsidade que envolve (ambigUidade com as águas minerais naturais), bem como a ausência de adjetivação. Só à água mIneral natural se pode chamar água mineral, ou água mineral de ..., porque a água mineral artificial não é de tal localidade, é de qualquer lugar (cf. M. PLAISANT e FERNAND..JACQ, *TraiU*

des Noms et Appellations d"origine, 57 s.), e a indicação de proveniência tem de ser feita após se caracterfrar *o que se diz produzido ou fabricado.* Não se pode negar a empresa de águas minerais artificiais que consiga instalar-se em Lambari ou Cambuquira a indicação de proveniência, porém tal empresa, em si mesma, seria ato de concorrência desleal se não distinguisse das águas minerais naturais a água, artificial, de seu fabrico.

Qualquer decisão da autoridade administrativa ou de autoridade judiciária sôbre indicação de proveniência é apenas declaratória. Entenda-se que tal decisão pode ser em questão prévia, contida no mérito, de decisão condenatória. Se algum produtor ou fabricante quer que, antes de pôr em mercado o que produz ou fabrica, se lhe declare que há a relação jurídica de propriedade industrial, a respeito da indicação da localidade ou espaço territorial em que se estabeleceu, pode fazê-lo; mas essa decisão, seja administrativa seja judicial, de modo nenhum é pressuposto para o nascimento do seu direito. Não tem eficácia constitutiva preponderante, nem, sequer, imediata; apenas declara, vindo-lhe em seguida as eficácias inferiores, inclusive, por vêzes, a mandamental se se teve por fito obstar a algum ato administrativo ou judiciário, como seria a multa fiscal.

O direito à indicação de proveniência nasce a qualquer pessoa fixada no lugar, desde que o produto ou artigo, com que trabalha, provenha do lugar,. A tutela jurídica existe desde o momento em que êsse suporte fáctico se compõe. Por isso mesmo, ainda que o titular *ainda* não exerça o direito, isto é, ainda não haja inserido, no que produz ou extrai, a indicação de proveniência, *já* tem legitimação à ação de abstenção e à de preceito cominatorio contra qualquer outra pesça que contra direito use a indicação de proveniência. Tem, outrossim, a ação de reivindicação, se há pesse por parte do legitimado passivo; ou a ação negatória, se há ofensa sem ser à pesse do titular.

Muitas vêzes o produto do lugar não tem sempre a mesma qualidade. A diferenciação há de ser feita por outros sinais distintivos. Não raro, o que importa é a colheita, em sentido geral, e não a embalagem ou tratamento.

Então, lagostas do Recife são lagostas pescadas nas costas de Pernambuco, até onde elas apresentam traços comuns, embora se ponham em latas ao chegarem no Rio de Janeiro. Há, aí, duas indicações, como acontece aos vinhos e às aguardentes: lagostas do Recife,

enlatadas no Rio de Janeiro; vinho português, engarrafado por..., em São Paulo; aguardente de alambique de barro, proveniente de Caxangá, engarrafada no Rio de Janeiro.

Supõe ligação ao terreno e aos métodos do lugar, mas tais elementos apenas entram como variáveis na determinação do espaço indicável.

Noutros sistemas jurídicos, permite-se que o uso local contrarie a designação geográfica *(e. g.,* Lei francesa de 6

de maio de 1919, art. 1.0) . Não temos essa regra jurídica de exceção.

7.DIREITOS DOMINICAL, DIREITOS REAIS E CONSTRIÇÕES . Uma vez que não depende de Registro a indicação de proveniência, a propriedade nasce ao se compor o suporte fáctico da usabilidade. Desde êsse momento o direito é *real.* Titular dêle é quem esteja na situação de poder usar a indicação de proveniência.

Do direito real irradiam-se as pretensões e ações reais. Se ocorre que dois lugares são homônimos, tem qualquer dos titulares ou aquele a que corresponde o lugar já existente ao se dar o mesmo nome a outro a pretensão e a ação a que o outro titular empregue outra designação

completante da indicação de proveniência. Por exemplo: em se tratando de dois Municípios de igual nome, a pretensão ou a ação para que se mencione o Estado-membro ou o Território.

Também há ação pessessória por parte do titular da indicação de proveniência. A pesse é do bem incorpóreo, como a propriedade.

Não há direitos reais limitados quanto a indicações de proveniência, nem é suscetível de qualquer constrição (arresto, seqUestro, penhora) o direito dominical sôbre indicação de proveniência.

Tudo isso concorre para que ressaltem, no sistema jurídico, as particularidades do direito dominical sObre indicações de proveniência.

A indicação de proveniência *situa* o produto; ainda que, no caso concreto, nenhuma qualidade aponte que se ligue ao lugar, nela está, de regra elipticamente, *enunciado de fato* o produto, que aqui se expõe ou vende, provém do lugar tal). Todo enunciado de fato ou é verdadeiro ou é falso.

Daí a importância da verdade nas indicações de proveniência, quase sempre *comunicações de conhecimento* ao público. Teremos de volver ao assunto ao tratarmos da concorrência desleal (Tomo XVII).

CAPITULO 11

INVENÇÕES

SEÇÃO 1

INVENÇÃO E DIREITOS

1.915. Direitos oriundos da invenção

1.INVENTAR, INVENÇÃO. Inventar é achar, mas, aqui, o sentido é mais restrito: não é o mesmo que achar a coisa perdida, ato em que nada há de criação, nem, sequer, o de criar aparelho, ou processo, que

se possa considerar de mérito para a civilização: é o de invenção que possa ser industrializada.

O ato de inventar, de que resultam os direitos concernentes às invenções, entra no mundo jurídico como *ato-fato jurídico ,* à semelhança do ato de criação literária, artística ou cientifica. Podem criar o absolutamente incapaz e o relativamente incapaz. A invenção do louco é patenteavel. Idem, a do surdo-mudo.

Do ato-fato jurídico irradiam-se três direitos, no momento mesmo da invenção: o direito autoral de personalidade do inventor, o direito de nominação e o direito à aquisição da patente.

Sistemâticamente, assim é que se há de interpretar o direito brasileiro, conforme mostramos.

A razão para ter direito sôbre a invenção o absolutamente Incapaz não está em que dela só lhe podem vir vantagens, mas mm em se tratar de ato-fato jurídico, que é o inventar.

Ao representante legal é que cabe requerer a patente.

Quanto ao falido, a invenção, antes da patente, está ainda dependente da vontade do inventor: ou prefere a divulgação, tornando-a *res commun.is omnium,* ou o requerimento da patente. Se bem que já exista direito patrimonial, ainda não se despregou da personalidade. A falência não apanha o direito formativo gerador, salvo se o falido já exercia na empresa a exploração da patente, em segredo, porque, aí, inserira no fundo de empresa o direito formativo gerador, que pode ser exercido pelo síndico. Não se confunda guardar segredo total da invenção e guardar segredo para todos exceto a empresa que explora, sua ou de outrem. Requerida a patente, não há mais problemas: a massa pode arrecadá-la.

2.DIREITo À PATENTE. O art. 3,0, *a),* do Decreto-lei n. 7.908 refere-se a "concessão de privilégio de patente de invenção". A redundância é histórica: dá-se a patente de invenção. porque se verificou que o inventor tinha direito a ela; o privilégio (esvaziada, hoje, do elemento regaliano a expressão) é a eficácia da dação da patente, que é em virtude de exame dos pressupostos, razão por que a palavra "concessão" é, rigorosa-mente, forte de mais, O rei concedia; a repartição defere, em julgamento declarativo da existência do direito formativo gerador, mas de eficácia constitutiva, pois a proteção como de direito de propriedade é *ex nune.* No art. 6.0, o Decreto-lei n. 7.908 usa de dizeres adequados: os autores de invenção "suscetível de

utilização industrial" (pressupostos, sem os quais não se pode deferir o requerimento de patenteação) têm "o direito de obter patente que lhes garanta a propriedade e o uso exclusivo". Só então nasce a propriedade, que é efeito *constitutivo* do ato jurídico da patenteação. A patenteação não é negócio jurídico, é prestação jurisdicional administrativa.

O direito à aquisição da propriedade industrial é cessivel. A transferência dêle é que dá ao não-inventor, que não se inclua no art. 65 do Decreto-lei n. 7.903, a legitimação ao pedido da patente (quando, por exemplo, no art. 6.0, parágrafo único, se diz: "além dos inventores, os seus sucessores") O art. 6.0, parágrafo único, refere-se, explicitamente, às pessoas jurídicas. Não importa se elas, por lei, não podem explorar: desde que podem ter bens, podem adquirir direito formativo gerador e direito de propriedade industrial. E‟ o caso dos sindicatos profissionais (Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-lei n. 5.452, de 1.0 de maio de 1948, art. 564) Nada impede que adquiram direito formativo gerador e peçam a patente.

Não há distinções entre nacionais e estrangeiros, a respeito de invenções.

Se bem que o art. 141, pr., fale de Brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, alguns direitos fundamentais são assegurados a Brasileiros, a estrangeiros residentes no Brasil e a estrangeiros não-residentes no Brasil. Na expressão "estrangeiros" compreendem-se também os apátrides. O art. 141, § 17, não aludiu à nacionalidade dos inventores. Cabem aqui algumas considerações de ordem histórica. Na Lei n. 8.129, de 14 de outubro de 1882, o art. 5,0, § 2.", 4.", determinava a caducidade da patente se o titular dela, "residente fora do Império", não constituísse procurador para o representar administrativa e judicialmente. A interpretação certa e dominante foi no sentido de se entender referente a regra jurídica assim a estrangeiros como a Brasileiros, O Decreto n.

16.264, dc 19 de dezembro de 1928, não mais continha aquela exigência com ou sem a sanção de caducidade.

No Decreto-lei n. 7.908, o art. 5." estatui: "AS disposições dêste Código são extensivas aos pedidos de privilégios e Registros depositados no Brasil e àqueles que, depositados no estrangeiro, gozem de vantagens asseguradas por tratados e convenções". Nenhuma dúvida pode haver no tocante a Brasileiros e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, se bem que a Constituição de 1946, como as anteriores, só se referira, no início da declaração de direitos, a

Brasileiros e estrangeiros residentes, O estrangeiro, residente no estrangeiro, pode pedir patente no Brasil, fazendo-se no Brasil o depósito.

§ 1.916. Titularidade da invenção

1. QUEM Ê INVENTOR. Inventor, no sentido da legislaÇÃO sobre propriedade industrial, que é o mesmo do art. 141, § 17, da Constituição de 1946, é a pessoa que cria objeto, *e.* o., aparelho, ou processo, de que provenha produto nôvo, meio nôvo, ou nova aplicação. A atividade inventiva não é suscetível de Outra definição que a seguinte: criação de que emanem resultados novos para a indústria. Não importa se derivou de investigações metódicas e de *ensaios* de solução do problema que se quer ou tem de resolver, no estado atual do desenvolvimento industrial, ou se houve espontaneidade na invenção. Os autores que frisam o elemento de espontaneidade ainda são vitimas da perplexidade das gerações passadas diante das invenções e dos inventores.

Nem toda invenção é fruto de azar. Nem se há de exigir às invenções sacolejarem as indústrias, o que caracteriza as chamadas invenções de pioneiros.

Algumas invenções se concretizam em aparelhos, máquinas, conjunto de máquinas; outras, não. Todavia, ou se dê, ou~ não se dê aquela concretização, o que constitui objeto de propriedade industrial é o bem incorpóreo, o que alguns juristas, de educação metafísica, substituem pela "idéia". O que se tem de definir é a invenção no que é objeto possível de direito de propriedade industrial: há invenções que não são patenteáveis, bá invenções que não determinam direito formativo gerador, como se não têm importância industrial. E‟ preciso, primeiramente, que se trate de invenção, e não de descoberta. A descoberta revela apenas o que ainda não se conhecia: é atividade do *homo sapiens;* a invenção, do *homo faber,* se bem que, por vêzes, por trás dêle, esteja o *homo sapiens,* ou os dois se entrosem na mesma psique. Quem inventa dá ao mundo nôvo objeto utilizável, ou meio para se chegar a novos objetos utilizáveis, ou a novas aplicações Úteis. Toda descoberta permanece no campo da teoria, ainda quando se trate de influxo da técnica na natureza. Se a descoberta é tal que envolve revelação de processo nôvo ou de aplicação nova, é preciso que se invente essa utilizabilidade do processo ou da aplicação. A alusão à idéia inventiva, ou simplesmente à idéia, pode conduzir a enganos na discriminação.

A cada momento os juristas falam de dificuldade vencida, que representa a invenção. O mal da expressão

"dificuldade" está em que torna subjetivo elemento que há de ser apreciado objetivamente. Certa vez, visitando laboratórios de pesquisas em empresa dos Estados Unidos da América, contaram-me o seguinte: Certo matemático e lógico célebre, que de seu feitio nunca se preocupara com o lado prático dos seus estudos, fora convidado para visita, e expuseram-lhe, sem qualquer outro propósito que o de exemplificação, o problema técnico que se tinha a resolver. O sábio prestou atenção aos pontos em que se achavam as pesquisas e, contra todos os seus antecedentes, interessou-se por eles. Meia hora depois, tendo percorrido, quase sem olhar, outras dependências, tomou pelo braço um dos investigadores e foi com êle à sala próxima, em que se fecharam, pedindo-se de lá os dados matemáticos. Uma hora após, tendo usado alguns auxiliares, noutras salas, as máquinas de cálculo, correu por todo o departamento de pesquisas a nova surpreendente: estava resolvido o problema, faltava "fazer" a máquina. Se a êsse exemplo juntamos os das invenções por acaso, bem nítido temos que o elemento dificuldade pode ser mínimo e, sendo pessoal (anterior ao ato-fato jurídico), não há de ser levado em conta para caracterizar a invenção. A técnica vigente é que não podia, ou por falta de descoberta, ou por outro motivo, tirar o resultado que a invenção vem propiciar. Diga-se o mesmo quanto ao "esfôrço criador", que também se tem elevado a tal situação de relevância, na definição das invenções *(e. g.,* W. RoBINSON, *The Lato ol Patents for use fui inventions,* 1, 851). A alusão ao grau de engenhosidade *(ingenuity)* é menos censurável, porque se vê mais, nela, o que objetivamente se revela. Esfôrço criador e dificuldade vencida podem não ter existido; a engenhosidade, ainda que mínima, há de existir, manifesta na invenção mesma em relação ao estado anterior da técnica.

O que importa é que a atividade inventiva ultrapasse o que o técnico da especialidade podia, tal como estava a técnica no momento, *achar*. O que todos os técnicos da especialidade, no momento, podiam achar não é invenção: não inventa o que diz ter inventado o que qualquer técnico da especialidade acharia. Porque tal achado estaria dentro da técnica do momento, sem qualquer *quid novum*.

Tem-se falado em vantagem imprevista, inesperada. Também aí se põe a flux o que não é essencial à invenção.

Pode-se inventar o que a ciência mesma espera e prevê, o que muitos investigadores há que procuram inventar.

Há invenções" imprevistas e invenções previstas. A vantagem resulta de ser nôvo o resultado; é e tem causa objetiva, e não subjetiva. Só há invenção se as vantagens provêm de elementos que se devem ao inventor; se êle ou outros previam tal invenção é elemento subjetivo, que não se há de levar em conta.

Elemento essencial é o de a invenção altear o nível, ainda em pouco, do progresso técnico do momento. O

progredimento tornado possível pela exploração, que ocorra, tal o que distingue a atividade inventiva. E" o *Fortschritt,* o *incremento di utilitâ.* Ou nasce nova indústria, ou surge meio nôvo, ou nOvo resultado. A invenção insere-se na técnica de agora, desde que se torna conhecida, e propulsiona o desenvolvimento industrial, se explorada. Conhecida, dissemos; porque, se o inventor a divulga e ela se torna *res communis omnium,* a inserção é automática. A técnica do momento *b* é mais rica do que a do momento *a.* O art. 2.0 do Decreto-lei n. 7.908, de 27 de agOsto de 1945, é expressivo: "A proteção da propriedade industrial, em sua função econômica e jurídica, visa reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor aproveitamento e distribuição de riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do individuo". No parágrafo único: "Estende-se essa proteção, por igual, ao domínio das indústrias agrícolas e extrativas".

2. PRODUTO NOVO. O produto industrial nOvo, isto é, que a técnica até então conhecida não podia obter, revela que algo se inventou. O corpo nOvo, que se obtém, distingue-se, por definição, dos outros corpos. O

produto é resultado nOvo, porém nem todo resultado nOvo, oriundo de invenção, é produto. Assim, o que, tendo resultado nOvo, êsse não é produto, constituiria outra classe das invenções, se todo resultado nOvo derivasse de invenções, o que não se dá. Há patenteação do invento, se há produto nOvo, não do que, não sendo invento, apenas dá resultado nOvo. Se o processo é nôvo, sim, porque, então, há invento que pode dar o mesmo resultado, mas oferecer vantagens no sentido do progresso industrial.

3. PROCESSO NOVO. Se o processo é nOvo, embora não seja nOvo o resultado, a vantagem pode achar-se no processo nOvo, talvez mais

rápido, talvez menos dispendioso, talvez mais fácil. Outro processo técnico talvez exista que dê o mesmo resultado, ou parecido; mas a invenção consistiu em se achar o nOvo processo. O

resultado há de ser indicado porque, sem êle, não se poderia afirmar a industrialidade da invenção. O processo nOvo é um dos meios novos.

4. APLICAÇÕES NOVAS. Pode ser nova apenas a relação que se criou entre certo meio e certo resultado. A relação não era, antes, estabelecida; o inventor encontra a possibilidade de ligar meio e fim e aponta a aplicação como aplicação em que nunca se pensara, na técnica.

5. INvENÇÕES COMBINATÓRIAS OU DE COMBINAÇÃO. Se se põem dois ou mais meios conhecidos para se obter o resultado, a novidade está na combinação. Diz-se, então, que a invenção é de combinação ou combinatória. Há de exsurgir unidade técnica, pelo resultado (= resultado técnico unitário), com vantagens para o progresso. Ao lado da mistura funcional (funktionelle Verschmelzung) dos elementos, que não se confunde com a justaposição sem combinação, é preciso que ocorra o efeito nOvo e unitário, quantitativa ou qualitativamente, sem ser preciso que os efeitos dos elementos sejam conjuntos (cf. E. REIMER, *Patentgesetz und Gesetz betreffend den Schutz vou Gebrauchsmustern,* 1, 98).

Não impede a patenteação já existir patente ou existirem patentes de combinações menores (a + *b,* ou *c* + *d,* ou *a* + *e),* porém a patente somente se pode referir à combinação maior, ou diferente. Não importa se algum, alguns ou todos os elementos eram patenteados, ou se algum, alguns ou todos são *res communes omnium.*

Se o inventor obtém patente da combinação e a de algum elemento, a nulidade da patente quanto àquela não atinge a patente dessa, nem vice-versa.

Na aplicação nova de meio conhecido, o que é nOvo é só a aplicação; na invenção de combinação, algum, alguns ou todos os elementos podem ser novos, se bem que mais frequentes sejam os pedidos de patentes de combinação em que todos os elementos sejam conhecidos. Se há elementos novos, pode haver patente ou patentes dos elementos novos e patente da invenção combinatória.

A aplicação nova de meios conhecidos é objeto de patente de processo. Na invenção de meio, é o meio que é a novidade; e é o meio

que se tem por objeto da invenção e da proteção específica. A invenção de combinação pode consistir em combinação que leve a produto nOvo, ou a processo nOvo (cf. A. CÁSALONGA, *TraiU*

tkéori que fl pratique des Brevets d"invention, 1, 180 s., que, aliás, no *TraiU de la Brevetabilité,* quis reduzir a combinação quase tOdas as invenções). Não têm Razão os que reputam artificial a construção das invenções de combinação, sempre reconhecidas no direito britânico, no dos Estados Unidos da América e na Alemanha.

O que é preciso é que haja *a)* a reconhecibilidade de cada elemento e b) a identificabilidade da combinação (agrupamento em todo). A justaposição sem unidade funcional é insuficiente; a mistura a funcional também o é.

§ 1.917. Bem incorpóreo e Invenção

1. PRODUTO E PROCESSO. O que é objeto do direito sObre a invenção é o bem incorpóreo. Por isso mesmo, a diferença entre produto e processo somente se torna de relêvo quando se trata do objeto da pretensão ou da ação: o direito sObre a invenção de produto e o direito sObre a invenção de processo sao o mesmo direito sObre invenção; se, porém, se cogita da ofensa ao direito, vê-se que ofende o direito sObre invenção de produto quem fabrica êsse produto e não ofende o direito sObre invenção de processo quem, por outro processo, fabrica produto igual. *a* ações do titular vão contra os que empreguem o mesmo processo; o titular da patente tem a vindicação do processo, como expressão concreta do bem incorpóreo. Na invenção de combinação, é na combinação dos elementos que está a forma concreta do bem incorpóreo, da invenção. De modo nenhum podem tais diferenças de concretização do *novum* tornar diferentes, em sua natureza, as pretensões e as ações. O

objeto, bem incorpóreo, está na combinação mesma. Os direitos irradiam-se da relação jurídica que se estabeleceu.

2.EQUIVALÊNCIA DOS MEIOS. Ao gênio de J. KOHLER deve-se o conceito e a teoria dos equivalentes. O

que importa é a função dos elementos que constituem a invenção, e não os elementos, razão por que, se alguém substitui o elemento a da invenção por outro elemento a", que é *têcnicamente equivalente,* porque pode ter a mesma função técnica, ofende o direito de

quem fêz a invenção com o elemento a. Não se daria o mesmo se se tratasse de invenção de elemento *b,* que venha a ter a mesma função do elemento *abode.* Em tudo isso fica evidente que o objeto do direito é o bem incorpóreo, não se podendo abstrair da equivalência dos elementos: o bem incorpóreo, o todo funcional, quer nas invenções de produtos, quer nas de processos, quer nas de combinações, quer nas de aplicações, é que determina o que é equivalente ou co-igual. Ainda devido a isso, cada elemento há de ser considerado conforme a função que exerce na invenção, e não em si-mesmo: a função *in concreto* é que diz se a‟ é equivalente a *a;* portanto, pode dar-se que *a*‟ não equivalha, *in concreto,* a *a,* e, *in concreto, b* equivalha ou, ou a *b,* ou ao, ou ad, ou a *e.* Certamente, daí não se vá a admitir patente de resultado, o que seria absurdo; nem ao absurdo ainda mais gritante de se confundir combinação inventável e combinação de elementos químicos, onde só se estaria diante de corpo nOvo (cp. A. PICARD, *Précis de Brevetabilité,* 297)

§ 1.918. Ato-fato jurídico e irradiação de efeitos

1. EFICÁCIA DO ATO-FATO JURÍDICO DA INvENÇÃO. Entrando no mundo jurídico, o ato-fato torna-se jurídico, irradiando efeitos. esses efeitos são em ramos diferentes do direito: no direito de personalidade, o direito autoral de personalidade do inventor e o direito autoral de nominação, que vem do exercício daquele, positivo ou negativo (dou-lhe meu nome, ou não lhe dou meu nome) ; no direito das coisas, o direito formativo gerador (= direito à patenteação) e o direito de propriedade individual (direito real) 2.INVENÇÃO E INDUSTRIALIDADE. E‟ preciso, para que haja o ato-fato jurídico da invenção (industrial), que haja invenção e sirva à obtenção de resultado industrial (industrialidade) . A invenção não-industrial é criação intelectual, correspondendo-lhe o direito autoral de personalidade e o direito autoral de nominação, porém não o direito autoral de exploração, salvo se se concretiza em obra. Se bem que o direito das invenções

~seja organizado para a proteção da propriedade industrial, que corresponde (sem se identificar, nem confundir) à propriedade intelectual, convém ter-se sempre em vista que são ineliminá veis o direito autoral de personalidade do inventor e o direito autoral de nominação.

§ 1.919. Direito de personalidade do inventor

1. ATO DE INVENÇÃO. Se alguém inventa, antes de se dar por inventor, tem a escolha entre requerer a patente e achar que a invenção não merece que se lhe atribua a autoria. Se acha que o merece e requere a patenteação, o direito de personalidade do inventor persiste, como espécie de direito autoral de personalidade, ainda depois de expirar o prazo da propriedade industrial. O prazo de modo nenhum atinge o direito de personalidade do inventor. Tal direito subsiste ainda depois de ceder o inventor (Decreto-lei n. 7.903, art. 6.0, parágrafo único) o direito formativo gerador ou o direito de propriedade industrial. Ao cientista descobridor a que se declara a relação (jurídica) de ter sido quem descobriu não precisa a lei dedicar qualquer regra jurídica escrita. Na Alemanha, a Lei de 8 de maio de 1986, § 86, assegurou-lhe, ainda quando seja empregado de fábrica, a pretensão à nominação nas peças do processo de patenteação e no titulo da patente (cp., antes, a Lei austríaca de 2 de julho de 1926, § 5□O)□ No art. 4 *ter* da Convenção da União, modificada pela Conferência de Londres, a 2 de junho de 1984, explicitou-se: "O inventor tem direito a ser mencionado na patente". Os juristas alemães chamaram a êsse direito *honra do inventor* (Erfinderehre) ; mas a expressão não é feliz. O direito à honra é outro direito, que não se há de confundir com o direito autoral ou de autoria „de invenção. Não se trata de direito à honra, nem de honra de inventor, O art. 6.0, *o,* da Lei austríaca de 2 de julho de 1925 foi marco memorável, após os julgados franceses do século passado: "O autor de invenção, que não é depositante do requerimento da patente, nem titular da patente, tem direito a ser designado como inventor". Se não o quer, não se lhe pode mencionar o nome e ainda ai (e principalmente aí) se revela tratar-se de direito de personalidade. Se depois o quer, a qualquer tempo pode exigi-lo. No sistema jurídico brasileiro, essas regras jurídicas existem, embora não escritas, exceto a do art. 68 do Decreto-lei n. 7.903:

"Sempre que a patente requerida pela empresa, sociedade, f ir-na ou instituição resulta de contrato de trabalho, será obrigatoriamente mencionada e@sa circunstância, bem como o nome do inventor, no requerimento e na patente".

2. CIENTISTA E INVENTOR. O direito autoral do cientista e o direito de personalidade, que tem o inventor, são da mesma natureza. A lei não cogita de dar ao cientista a propriedade, porque, para se conceber a propriedade, é preciso que se possa concretizar o bem corpóreo ou incorpóreo, sôbre que recaia. Seria impossível por extremamente difícil concretizar-se o em que poderia ser aproveitável, na prática, o teoreina ou a solução de problema que se resolveu. A ciência é dimensão social, em que todo propósito econômico somente pode ser

secundário, ainda quando se põem cientistas, em laboratório de empresa, para pesquisar e tentar descobrir. O interesse cientifico é um e guia o cientista, ainda que coincida com o da empresa, que é *outro.*

Se a invenção contém descoberta científica, não há ofensa a essa se alguém a expõe, dizendo quem descobriu.

O inventor, com o propósito prático, econômico, que se insinua em todo esfôrço para inventar, quer mais. Quer a propriedade do bem incorpóreo. A técnica jurídica acabou por dar-lha. Deu-lha, a) porque verificou ser possível resolver-se, sem prejuízo para a coletividade, o problema de técnica legislativa; *b)* porque encontrou solução, que lhe fêz feição; *c)* porque a experiência mostrara que o interesse em inventar tem de ser incentivado, a solução da atribuição do direito de propriedade se ajusta ao regime econômico liberal e as invenções aceleram o desenvolvimento econômico dos países.

Pode acontecer que o químico, ou o físico, ou o matemático, ou outro cientista, que está a trabalhar para alguma empresa, não repute pronta a descoberta, que vai servir à invenÇÃO, ou a invenção mesma, e se oponha a que se divulgue o seu estudo, ou o resultado de suas pesquisas (Côrte de Paris, 10 de julho de 1931), ou, até, devido a importância para a segurança nacional, a que se comunique a outra pessoa, ou corpo, que às autoridades estatais competentes, O direito de personalidade do inventor está em causa.

Ao que saibamos, a primeira vez que se teve de discutir o problema do direito de personalidade do inventor foi em França (Rennes, 12 de março de 1844) . Não só o inventor como também as pessoas que se interessam por sua personalidade e a posterioridade podem ser legitimadas à declaração de quem é ou de quem foi o verdadeiro autor da invenção. O fato de ter o inventor alienado o direito formativo gerador, ou a propriedade, não o priva da pretensão a que se lhe declare a autoria, ou a que se abstenha alguém de lhe usurpar o título de inventor, que não se confunde com a patente de invenção.

8. MORTE DO INVENTOR. Após a morte do inventor, têm os herdeiros a tutela do direito autoral de personalidade; não se transmite a eles tal direito, como supõem alguns sistemas jurídicos, devido a falta de precisão dos conceitos. Nem se pode dizer que se transmite o direito autoral de nominação *(e. g.,* KLAUER.-

MÔHRING, *Patentgesetz,* § 86, nota 1; E. REIMER, *Patentgesetz und Gesetz betreffend den Sohutz von Gebrauchsmustern,* 1, 119) . A respeito do direito de nominação tudo se s~ passa conforme dissemos ao tratarmos da propriedade intelectual. O direito autoral de personalidade, como todos os direitos de personalidade, é intransmissível, ainda em se tratando de invenção (R. LUTTEB, *Patentgesetz,* § 86, nota 1). O

poder o herdeiro declarar a autoria da invenção pelo decujo nada tem com a hereditariedade do direito. Se o decujo já havia comunicado a invenção, é do direito formativo que se trata. Se havia o inventor proibido que se lhe ligasse o nome à invenção, os herdeiros estão vinculados a isso. Se o que pediu a patente de invenção declarou falso inventor, o inventor e os herdeiros dêsse podem pedir o restabelecimento da verdade, com publicidade

(E.REIMER, *Patentgesetz und Geseiz betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern,* II, 900 s.).

4. DIREITO DE PERSONALIDADE E DIREITO PATRIMONIAL. Tem-se exagerado a ligação entre o direito de propriedade da invenção e o direito autoral de personalidade do inventor ou o direito autoral de nominação.

O sistema jurídico não se afasta dos direitos do homem se somente reconhece (é o termo) aquele direito autoral de personalidade do inventor, ou êsse e o direito autoral de nominação, que daquele se separa porque naquele se contém a alternativa assinar ou não. Quanto ao direito de exploração, êsse, como quer que o sistema jurídico o conceba (direito pessoal *erga omnes,* direito contra o Estado, direito de propriedade sôbre bem incorpóreo), pode existir, ou não existir, ou deixar de existir, no sistema jurídico, salvo se há regra jurídica constitucional que o assegure.

Ao nascer o direito à invenção, o sujeito dêsse direito é o mesmo sujeito do direito autoral de personalidade e do direito autoral de nominação. Surge, aqui, o problema das invenções dos empregados. O direito autoral de personalidade e o direito autoral de nominação pertencem ao inventor, se se pode determinar quem foi êle.

§ 1.920. Direito autoral de nominação e invenções

1.DIREITO AUTORAL DE NOMINAÇÃO E INVENÇÕES. A propósito

das invenções há direito autoral de nominação como a propósito da propriedade intelectual *sirioto sensu.* Ao primeiro exame, o direito autoral de nominação, no tocante às invenções, haveria de ser intransferível, porque não se pôs na legislação industrial regra jurídica como a do art. 667 do Código Civil. Porém a lei especial somente cogitou da propriedade industrial e do direito formativo gerador à aquisição dela. A qualquer tempo pode o inventor alegar e provar que descobriu, sem que isso tire a patente a quem a obteve, ainda se o inventor consentiu em que a pedisse e se mencionasse como inventor. O que concerne à atribuição da invenção é irrenunciável e intransferível; mas a personalidade, que pode assumir a autoria, pode repeli-la.

2. ALIENAÇÃO E RENÚNCIA. De ordinário, os juristas têm o direito de nominação como intransferível e irrenunciável, *a fortiori* como não-suscetível de ato de disposição antes de haver nascido o direito. Há, evidentemente, confusão, porque o que está no conteúdo do direito autoral de personalidade é o resolver se nomina ou não, e não o próprio direito de nominação. Por isso aqueles juristas, quando permitem que as leis contenham regras jurídicas dispositivas sôbre a aquisição do direito de invenção pelas emprês;ts, caem em contradição.

§ 1.921. Direitos patrimônio e invenções

OS TRÊS PERÍODOS. Há três períodos desde o ato-fato jurídico da invenção o que vai do ato da invenção ao pedido da patente; o que vai do ato do pedido e respectivo depósito à patenteação o que começa da data da patenteação e acaba ao cessar o direito do titular da patente. A patente somente declara que se exerceu o direito formativo gerador, que corresponde ao primeiro período no mais, é constitutiva. A patente tem sua eficácia própria, o que depois se exporá.

2. TÊCNICA LEGISLATIVA. A técnica legislativa uma vez que se parte do enunciado constitucional de que a invenção pertence ao inventor, tem de atender a êsse postulado sem poder *retardar* o nascimento do direito.

Não se poderia dizer, por exemplo, que somente quando pedisse a

patente e essa lhe fôsse "conferida" (no sentido técnico), se teria como pertencente ao inventor a invençãO. Este e período histórico, regalia, passou.

Hoje, o direito nasce ao inventor como irradiaçãO imediata do ato de inventar.

§ 1.922. Direito formativo gerador

1.DIREITO À OBTENÇÃO DA PATENTE. Tem-se de expor

o assunto de olhos fitos na lei brasileira, para que se lhe revele o sistema. Durante O período que vai do ato de invenção ao exercido do direito à. obtenção da patente, não há patente~ nem, bá, ainda, exercício da faculdade do inventor de deixar ligada à sua pessOft a invenção, ou de ai astê-lft de si. O que existe é o direito à obtenção da patente, direito que depende do exercício daquela faculdade, porém não necessariamente do direito de nomniaçãO.

2.TITULMLmP~~~E DO DIREITO FORMATIVO GERADOR. No sistema jurídico brasileiro, o principio que se há de invocar é o *principio da invenção* ao *inventor* (ErfindetPrlflzí)í e não o principio do requerimento (AnmeldePrinZiP)l segundo o qual quem se apresenta como inventor e requere é que é legitimado como inventor. Quem é titular do direito à patente de invenção é o inventor se ele faleceu ou tem sucessores entre vivos titular é o herdeiro ou o sucessor entre vivos. Se entre o inventor e alguém existia relação tal que o inventor perde, ao inventar, o direito à patenteação, há sucessão, razão por que a pessoa jurídica tem de alegar e provar ser sucessora. No direito anglo-

-saxão, pessoa jurídica não pode inventar (TE. TEIIRELI, *The Lato and Practice* 4 *Letters Pcvtents for Inventiblu,* 8.2 ed., 13). Resta saber se, no sistema jurídico brasileiro, a) pode o sucessor apenas alegar a sucessáó e indicar o nome do sucedido *(e. g.,* Lei alemã de 8 de maio de 1936, § 3, alínea 1, e Decreto real italiano de 13 de setembro de 1934), ou b) se precisa alegar e provar. A despeito dos argumentos *de zure condendo* que pesaram para a solução alemã *(e.* g., algumas vOzes foram tantos os que trabalharam para a empresa que não se podem determinar *os* inventores), a solução *b)* é a do Brasil, devido ao art. 69, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.903, mas, principalmente, ao art. 141, § 17, da ConstituiçãO de 1946.

No Decreto russo, revisto, de 12 de setembro de 1924, disse-se que a patente pertence ao verdadeiro inventor ou ao cessionário; e, se foi em empresa a invenção, ou em alguma organizaçãO, de jeito que não se possa atribuir a pessoa determinada (ou a pessoas determinadas), O direito pertence à empresa ou à organização. Em direito brasileiro, também assim se há de entender, mas o ônus de alegar e provar incumbe à empresa ou organização.

A invenção distingue-Se da descoberta puramente cientifica em que a invenção obtém nôvo bem, ou aperfeiçoamento ou utilização nova, ou mais eficiente, de bem já existente, ou nôvo processo de produção de bem. A divulgação de tudo que se há de fazer para se chegar ao que se tem por invenção, em escrito, ou conferência, ou exposição, é objeto de propriedade intelectual. O que pode ser objeto de propriedade industrial é a *concretização* de tal descoberta, como meto para a produção de outro bem. Somente tal concretização é que é patenteável. Para evitar que se considere de domínio comum o direito do inventor que a respeito fêz conferências, ou comunicações a sociedades científicas, ou por outro modo divulgou o que inventara, o art. 7.~,

§ 2.0, do Decreto-lei n. 7.908, que é exemplificativo, estabeleceu: “A novidade da invenção não será Invalidada” devera ter dito excluída, elidida, obliterada, ablui da “pelas comunicações feitas às sociedades científicas, associações técnicas profissionais, legalmente constituída, ou pela divulgação por meio de teses de concurso, exposições ou feiras oficiais ou oficialmente reconhecidas, desde que o inventor requeira o pedido (?!) de privilégio dentro de um ano, contado do dia da realização dêsses fatos”.

8.TRANSMISSIBILIDADE E RENUNCIABILIDADE. O direito formativo gerador (à obtenção da patente), que é o direito à patente, é herdável , transmissível entre vivos e renunciável. A transmissão pelo inventor ou pelos herdeiros pode ser restrita, ou não.

§ 1.928. Principio do inventor e principio do requerimento

1.Os DOIS PRINCÍPIOS. No tocante à técnica legislativa do direito de propriedade da invenção, há dois princípios, que desde o século passado se enfrentam e lutam: *a)* o principio do requerimento *(Anmeldeprinzip),* que dá a patente a quem revela a invenção, porque assim serviu ao progresso social; *b)* o princípio do inventor *(Erfinderprinzip),* que apura quem inventou e considera o ato-fato da

invenção o foco de que se irradia o direito formativo gerador ou o direito real (conforme o sistema).

Os sistemas jurídicos que conceberam ou receberam o princípio do inventor não o levaram às últimas conseqüências, algo se estabelece que permite a investigação sôbre quem verdadeiramente inventou, ou adquiriu do verdadeiro inventor, ou é titular, por fôrça de regra jurídica especial, do direito formativo gerador, porém faz-se pressuposto formal da patenteação a publicidade, que dá ensejo a presunção de que todos os interessados tiveram ciência do pedido de patente.

2.PRINCIPIO DO INVENTOR E PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.

O princípio do requerimento fere a Constituição de 1946, art. 141, § 17, onde se diz que "os inventos industriais pertencem aos seus autores" note-se bem: aos seus autores "aos quais a lei garantirá privilégio temporário, ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio". Ao legislador somente se deixou escolher o expediente técnico para a garantia, como a) o simples Registro, lO a conferência de caráter real ao direito desde a invenção, ou e) desde a dação da patente. A tradição brasileira é no sentido de e), tendo faltado, na doutrina, o estudo do período que vai da invenção (desde quando o invento já pertence ao inventor, ou a alguma das pessoas mencionadas no art. 65 do Decreto-lei n. 7.908) até a patenteação, e tendo conturbado a doutrina influência de concepção francesa, que, nesse ponto, nunca adotamos, e hoje já está superada.

8.LEGISLAÇÃO DE 1945. Pelo art. 6.0 do Decreto-lei n. 7.908, sabe-se que há "direito de obter patente" e que tal direito pertence aos inventores e seus sucessores. No art. 7□0, § 1.0, diz-se que é nova a invenção que até a data do depósito do pedido de patente não tenha sido, no Brasil, depositada ou patenteada. Se o sistema jurídico adota o princípio do requerimento, nôvo é o que primeiro foi objeto de requerimento (= depósito do pedido de patente). Se o sistema jurídico preferiu o princípio do inventor, o procedimento edital tem por fito admitir a discussão da prioridade da invenção. Se o sistema jurídico tem o princípio do requerimento, a patente é incólume a qualquer alegação de direitos de terceiro. Se tem o princípio do inventor, ressalvam-se êsses direitos e o terceiro, que não foi atingido pelo procedimento edital, tem pretensão constitutiva negativa contra a patenteação.

Pode alguém inventar sem saber que antes já se inventara e se tornara *res communis omniurn* a invenção, ou inventar e O tempo, com o conhecimento pelo público, apagar a novidade da invenção.

A incidência da regra jurídica da prioridade do pedido importa em perda da novidade. Se A pede patente sObre certa invenção e B também a pede, tem-se de processar primeiro O pedido de A: se B provar que A só inventou depois, tem-se de negar a A a patente por falta de novidade da invenção de A *(ex kypothesi,* houve invenção) .

Isso põe ponto final na relação jurídica processual administrativa entre A e o Estado, que se angularizara com a oposição (A, Estado; Estado, opositor) Se B apresentara o seu pedido, êsse tem de ser examinado, formal e têcnicamente, e a respeito dêle proferida decisão. Se não vai contra a coisa julgada administrativa no processo em que foi requerente A, pode B, opositor, apresentar pedido, se antes não o fizera.

Com a legislação industrial do Brasil, algo de trágico se passou, que, por sua permanência, já chega às raias do ridículo. Na Lei n. 8.129, de 14 de outubro de 1882, art. 5?, § 1.0, 2.0, tinha-se por nula a patente se o

"concessionário~~ não tivesse "tido a prioridade". No Decreto n. 8.820, de 80 de dezembro de 1882, explicitou-se (art. 52) "Serão nulas as patentes e certidões de melhoramento, provando-se: . .2.0, que a prioridade da invenção não pertence ao concessionário". Mas isso se chocava com as leituras francesas de alguns juristas e não viram eles que se estava a escolher entre o princípio do inventor *(Erfinderprinzip),* que era o dos povos anglo-saxões, e o *Anmeldeprinzip* (princípio do requerimento), que era o de França e de outros países e do qual a Alemanha só se libertou em 1986. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, a 8 de junho de 1914 *(1?. da 3. T. F.,* III, 69 s.), julgando caso de sócio que requerera patente de invenção que a sociedade utilizava, atendeu à prioridade da invenção. No Decreto-lei n. 7.908, o art. 6.~ e o parágrafo único atribuem o direito formativo gerador ao autor da invenção, ou seus sucessores, sem qualquer alusão à prioridade do requerimento. No art. 26, diz-se que, findo o exame técnico, se publicam os pontos característicos da invenção, para conhecimento público e apresentação de oposição, que é a oposição de terceiros a que se refere o art. 27. No art. 83, considera-se nula a patente cujo pedido se deferiu "com preterição de direitos de terceiros~~. ~. Por que tais direitos hão de ser apenas o decorrente da prioridade de requerimento, expressão que não aparece uma só vez no Decreto-lei n. 7.908? A prioridade preventiva foi objeto do art. 9?; mas, ai, há

apenas cautelaridade.

Ainda mais. No art. 84, § 1.0, diz o Decreto-lei n. 7.908: “Consideram-se interessados”, para a propositura da ação de nulidade, entenda-se, “quaisquer pessoas prejudicadas pela concessão do privilégio e aquele a quem a lei atribui direito a recurso administrativo” (Código de Processo Civil, arts. 882, § 19, e 884) . Portanto quem podia recorrer, tendo feito oposição, e quem, ainda se não apresentara oposição, foi prejudicado com a patenteação. O art. 84, § 1.0, é argumento cabal contra os que entendem que o sistema jurídico brasileiro seguiu o princípio do requerimento.

4.NATUREZA DA PATENTE, QUANTO À SUA EFICÁCIA. Poder-se-ia objetar que o direito que o inventor tem à patente, *Reckt cml das Patent,* é o mesmo direito ao qual se refere a patente *(Recht aus dem Patent).* A decisão favorável ao pedido da patente seria mera decisão declaratória, que de modo nenhum daria a natureza de direito real ao direito. Real seria o direito desde que o inventor inventou, ou o empregador ou a empresa adquirira, segundo o art. 65, 1~a e 2.~ partes, a metade do direito ou todo o direito. Tal concepção é de repelir-se. Não há pensar-se em que seja a mesma a situação do autor do livro, ou da obra de arte, e a do inventor, no tocante ao direito de exploração, à propriedade. A diferença, devido a elementos doutrinários e□ históricos, não foi eliminada, nem há conveniência em que o seja.

Desde o depósito do pedido da patente, a eficácia é *real;* mas tal eficácia, provisôriamente conferida, é do direito oriundo da patente, e não do direito à patente. O direito formativo gerador não se torna, com o depósito da patente, direito real:

já se exerceu; apenas o depósito da patente tem eficácia provisional, à semelhança do que ocorre com o requerimento de Registro de imóveis e a prenotação.

Se dois ou mais inventores da mesma invenção pedem a patente, tem-se de dar a patente a quem primeiro pediu, porque se parte do principio de que há de tornar conhecida a invenção, para o progresso social, quem inventou.

Daí a prioridade de requerimento. Mas o direito do requerente A como o direito do requerente B não perdeu eficácia porque o outro requereu primeiro: ambos podiam exercer o direito e um o exerceu primeiro. Nem o requerimento, nem a dação da patente extingue o direito do inventor que não requereu, ou que requereu depois de outro (E.

REIMER, *Patentgesetz und Gesetz betref.fend den Schutz voi& Gebrauchsmustern,* 1, 166). Se A, que primeiro requereu, desiste do pedido, pode B, outro inventor, pedir a patente. Pode pedi-la ainda durante o processo para a patenteação, porque terá toda eficácia se o primeiro requerente desiste, ou se lhe é indeferido o pedido, ou por outro modo perde eficácia o requerimento.

§ 1.924. Patenteabilidade

1.TÉRMOS APROPRIADOS. As leis, referindo-se às invenções "privilegiáveis" e às que o não são, aludem, eflpticamente, às invenções que são patenteáveis e, pois, "privilegiáveis" (eficácia da patente) e as que não são patenteáveis (~ não podendo ter patentes, não podem ter a eficácia das patentes). Feitas essas observações que nos colocam em seguro terreno de ciência, atendamos à lei (Decreto-lei n. 7.903, art. 7□0) : "E‟ privilegiável no sentido do presente Código toda invenção considerada nova e suscetível de utilidade industrial". No § 1.0, acrescentou-se: "Considera-se nova a invenção: a) que até a data do depósito do pedido de patente não tenha sido, no pais, depositada ou patenteada, nem usada publicamente ou descrita em publicações, de modo que possa ser realizada; *b)* que até um ano antes do depósito do pedido de patente, no país, não tenha sido patenteada no estrangeiro, nem descrita em publicações de modo que possa ser realizada". No § 2.0: "A novidade da invenção não será invalidada pelas comunicações feitas às sociedades científicas, associações técnicas profissionais, legalmente constituídas, ou pela divulgação por meio de teses de concurso, exposições ou feiras, oficjais ou oficialmente reconhecidas, desde que o inventor requeira o pedido (?!) de privilégio dentro de um ano, contado do dia da realização de qualquer dêsses fatos".

2. INDUSTRIABILIDADE. A industriabilidade é a industriabilidade imediata. Se a invenção somente pode servir a uso posterior, especial, nem por isso se l~á de reputar não-industrial, pois a industrialidade é apreciada quanto à produção ou ao consumo. Nada obsta a que somente possam utilizar a invenção a agricultura, as classes armadas, a criação de gado, os produtores de outros objetos (já assim, MOISE AMAR, *Manuale delia Proprietá industriale,* 15).

8.NOvIDADE. Se existe a invenção, que se tenha como nova, segundo o conceito da lei, que é o de criação de nôvo objeto, que satisfaça necessidade de produção ou de consumo (industrialidade da invenção), nasce o direito formativo gerador à aquisição da propriedade, mediante o requerimento, feito à autoridade administrativa, de patenteação.

O sistema jurídico brasileiro não acolhe a opinião dos que não reputam invenção a descoberta de algo que torne apto o objeto já conhecido à satisfação de necessidade da produção ou à satisfação de necessidade do consumo (quanto à última espécie, acordes, MAmo GHIRoN, *Corso di Diritto industriale,* II, 223; M. ROTONDI, *Diritto industriale,* 4.~ ed., 178).

De ordinário, a invenção consiste na criação de objeto nôvo, mas o bem incorpóreo, industrial, a idéia, pode inserir-se em objeto já conhecido, tornando-o, industrialmente, outro objeto, pela determinação de uso de produção ou de consumo, que antes não tinha. No art. 8.0, inciso 5?, do Decreto-lei n. 7.908 diz-se ser impatenteável a justaposição de órgãos conhecidos, ou a simples mudança de forma, ou de proporções, de dimensões ou de materiais, mas, ainda aí, a lei ressalvou as espécies em que de tais adaptações resulta “efeito técnico imprevisto”. Tal efeito técnico imprevisto é o de satisfação de necessidade de produção ou de consumo..

Não importa se a invenção consiste no emprego de fôrça natural ou de fôrça humana. O que não é patenteável é descoberta que sirva a orientação de serviço intelectual, tal como a da periculosidade do emprego de duas substâncias, o método para operação cirúrgica, ou para organização de fichas, porque em todos êsses casos falta o pressuposto mesmo da industrialidade do bem incorpóreo.

A novidade da invenção, a que se referem o art. 7? e os §§ 1.0 e 2.0, é o não estar conhecida até o momento da entrega do requerimento de patenteação. Noutros termos: ainda não ser *res communis omn,ium.*

Não é nova a invenção: *a)* cujo requerimento de patenteação já foi depositado e, a *fortiori,* a que já está patenteada; *b)* que pàblicamente é usada; *e)* que foi descrita em publicações de modo tal que possa ser realizada (com a exceção do § 2.0 do art. 7~O). Quanto a *a),* é pré-excluida a invenção que obteve patente ainda nos países em que não se publicam as descrições das invenções, ou só as publicam quando termina o prazo de exploração exclusiva. Quanto a *b),* não tira a novidade da invenção o uso secreto, ou conforme o § 2.0 do art.

7,O~ Quanto a e), a publicidade há de ser do conteúdo, e não da existência da invenção, razão por que o art. 7.~, parte, fala de descrição em publicações, "de modo que possa ser realizada". Surge o problema da publicação contra a vontade do inventor ou dos co-inventores. Não se há de exigir que o divulgador ou usador viole dever de segredo: o uso ou a publicação *contrariamente a direito* não torna *res communis omnium* a invenção. O

inventor, antes da patenteação, tem as ações petitórias e pessessórias do autor, se há, na espécie, propriedade intelectual, que independe de patente; e, se apenas tem o direito autoral da invenção, ao direito formativo gerador, de que é titular, correspondem pretensões e ações. Enquanto o autor da invenção não perde o direito que tem, pela publicidade *não combatida,* há a novidade, uma vez que não se lhe possa atribuir renúncia do direito formativo gerador ou de qualquer direito autoral de exploração.

A publicidade a que se refere o art. 7,0, § 1.0, *a), ini fins,* é a publicidade que se fêz por vontade do inventor, ou aquela, feita contra a sua vontade, mas seguida de atitude negativa, inclusive silêncio, do inventor, que se há de interpretar como anuência (consentimento posterior). Se B rouba ou furta o aparelho inventado por A, ou a descrição suficiente para se poder realizar a invenção, e usa aquele ou publica a essa, A tem. pretensões e ações contra B, inclusive a de restituição do bem intelectual. Se, após o roubo ou furto, ou a apropriação indébita, A não tem atitude que ao público se manifeste como pré

-elidente de qualquer renúncia de sua parte, perde êle o direito sôbre o bem intelectual, e o direito formativo gerador extingue-se. Nem A, nem B, nem C pode; pretender a patenteação: à *res communis omnium* não corresponde direito formativo gerador, que contradiria a titularidade do sujeito ativo total, pois o direito formativo gerador oriundo do art. 6.0 é a direito a que se dê a eficácia real de exclusividade.

No art. 7,0, § 2.0, o Decreto-lei n. 7.908 afastou a renúncia tácita se a invenção foi *apenas* comunicada a sociedade cientifica, ou associação técnica profissional legalmente constituída, ou divulgada em tese de concurso, em exposição oficial ou feira oficial, ou aquela ou essa oficialmente reconhecida, mas somente pré-

exclui interpretar-se que houve renúncia tácita se o inventor, dentro de um ano, requere a patente. Se o prazo expira sem que se deposite o requerimento, *houve,* segundo a lei, renúncia.

O art. 7~0, § 1.0, a), 2.8 parte ("usada públicamente ou descrita em publicações de modo que possa ser realizada"), não contém presunção *juris tantum,* de modo que, se a publicidade foi por vontade do autor da invenção, *não é eficaz* a reserva, e, se foi contra a sua vontade, somente o imediato e incessante exercício da pretensão de restituição pode evitar a incidência do art. 7~O, § 1.0, *a),* 2.~ parte. Não há apenas presunção de renúncia, a que se referia E. LUZZATTO *(Tratt ato generais delEs Privative industriali,* 1, n. 888); nem tem o direito brasileiro prazo dentro do qual se possa fazer a publicação, fora das espécies do art. 7,0, § 2.0 (cp. Lei alemã de 8 de maio de 1986, § 2.0, alínea 2; *de lege ferenda,* na conferência internacional, A. CASALONGA, *Traité théoriqus et pratique des .Brevets d"invsntion,* 1, 198 s., M. PLAISANT, *Traité de Droit internation4*

conventionnel con,cernant la Propriété irtdustriells, 804 s.). Só se evita a incidência do art. 7~0, § lA", a), 2.8

parte, com o arquivamento para prioridade a que se refere o art. 17 ou do art. 9.~.

Seria contra os princípios tratar-se a divulgação por outrem, seguida de aviso ao público e o exercício das pretensões restitutórias, como a publicidade *renunciante* do art. 7~O, § 1.0, *a),* 2.8 parte. Ou viole segredo, ou se aproveite da publicação "restrita" (em círculo restrito) do art. 7,0, § 2.0, o terceiro comete ato ilícito, que se não se pode ter como renúncia da vítima (certo, G. FINOCCHIARO, *Sistema di Diritto industriais,* 2.8 ed., 209 s.).

Se o inventor não vai contra o ato do usurpador, a fim de pré-excluir a incidência do art. 7?, § 11", *a),* 2.8 parte, nem por isso perde a ação de nulidade, a de indenização contra o revelador ou contra o autor do ato ilícito inicial (sôbre essa ação, M. ROTONDI, *Lezioni di Diritto industriale,* 812).

Se a divulgação foi momentos antes da entrega do requerimento,

incide o art. 7,0, § 1.0, *a),* 2.8 parte, salvo se houve ilicitude da divulgação, inclusive por parte da repartição que fêz alguma exigência.

4. CRíAção INDUSTRIAL E INVENÇÃO. A invenção é. criação industrial; portanto, utilitária. Foi a primeira criação industrial que interessou o direito, O privilégio real e, depois, a patente atenderam à utilidade social da revelação do segredo da invenção. A despeito do exame técnico que se exige para que se defira o pedido de patente, não há prôpriamente concessão do Estado, nem o Estado se responsabiliza pela outorga da patente, nem se excluem, com a patenteação, os direitos de terceiros. Há direito formativo à patenteação, que se exerce pejo pedido de patente. A resolução administrativa é declarativa quanto a êsse direito e atributiva da propriedade industrial ao inventor (eficácia constitutiva positiva) . Devido a êsse elemento de constitutividade, dois inventores que hajam obtido o mes mo resultado, sem que um conhecesse a invenção do outro, ficam em situação de igualdade para pedir a patenteação e tem a propriedade industrial o que primeiro a pede, se o outro não se opõe ou não vem, depois, se não teve conhecimento da patente, com a ação de nulidade.

Se alguém tirou os dados da invenção de outrem e pediu a patente como se fôra o inventor, exerceu direito formativo gerador que não tinha. o verdadeiro inventor tem ação contra essa pessoa que lhe usurpou o direito à patenteação. Outrossim, quem descobriu antes e não foi alcançado pelo procedimento edital.

§ 1.925. Garantia provisória de prioridade

1.DERROGAÇÃO AO PRINCIPIO DA NOVIDADE E NÃO AO FALSO PRINCIPIO DE TER DIREITO À

PATENTE QUEM PRIMEIRO A REQUEREU.

O titular do direito formativo gerador pode entender que a invenção ainda precisa de retoques ou de experiências ou que é conveniente mostrá-la, desde logo, ao público. Da! o art. 99 do Decreto-lei n. 7.903:

“Aquele que, antes de requerer patente, pretenda fazer experiência ou exibições públicas da invenção, sem prejudicar o requisito da

novidade, poderá pedir, no Departamento Nacional da propriedade Industrial, o arquivamento do relatório descritivo da sua invenção, dispensadas as formalidades de exame ou publicação aplicáveis aos privilégios de invenção".

2.PRAZO DE DURAÇÃO DA PRIORIDADE. Lê-se no art. 9?, § 1.0: "O arquivamento do relatório descritivo, uma vez deferido pelo Diretor do Departamento. somente valerá para fins de prioridade) pelo prazo máximo de um ano, contado da data em que tiver sido efetuado" Em linguagem técnica: a eficácia da prioridade por pré-arquivamento do relatório descritivo é de um ano, contado da data em que se arquivou o relatório descritivo. Se houve recurso, não tem êsse o efeito suspensivo, porém ao requerente do pré-arquivamento é permitido requerer que se aguarde a decisão do recurso para se proceder ao pré-arquivamento e se iniciar o prazo de ano.

3.CANCELAMENTO. Diz o art. 99, § 2/", do Decreto-lei n. 7.903: "Findo o prazo de um ano, sem que tenha sido requerida a patente, ou provado haver o inventor explorado, com fins lucrativos, o objeto da invenção, antes ou durante a vigência da garantia de prioridade, deverá esta ser cancelada pelo Diretor do Departamento, *ex-oficio,* ou a requerimento de qualquer interessado, com recurso no prazo de sessenta dias contados da publicação do despacho". Cancela-se por expiração do prazo de eficácia e cancela-se, não por fraude à lei, como supunha J. *X.* CARVALHO DE MENDONÇA *(Tratado,* V, Parte 1, 174), mas por divulgação da invenção, tornando-a *rea cornraunU omnium,* o pré-arquivamento, se fica provado que o inventor explorou, com fins lucrativos, a invenção.

4.REQUERIMENTO DA PATENTE. Dentro do prazo da garantia provisória de prioridade, pode êle adicionar, modificar ou substituir o depósito do relatório e das peças instrumentais, mas a prioridade só a teve quanto ao bem incorpóreo, à idéia, comum aos dois relatórios.

Se, durante o prazo, ou findo. êle,. o inventor não precisa de alegar a prioridade *(e. g.,* não mais quer a patente), pode pedir a restituição dos documentos.

A garantia provisória não cria ao requerente, que a obteve, o dever de requerer a patente; de jeito que, se ninguém requereu, nem se divulgou, pelo uso, a invenção, pode, a qualquer tempo, requerer a patente.

1.IMPATENTEABILIDADE E‟ .impatenteável como invenção: *a)* o que não é invenção; 79 o que é invenção, porém não é nova (=z já é *res communis omnium* ou já foi requerida 8 Patente ou já foi obtida a patenteação); *c)* a invenção, nova, porém não industrial; 4).

Quando, ~o art. 7?, § 1.0, a), se disse que se tem por nova a invenÇÃO que até a data do deposito do pedido de patente não foi objeto de depósito ou de patenteação de modo nenhum se enUnciOu que não é nova, sempre, aquela que já foi objeto do pedido de patente ou de patenteação. Tanto assim que se admite a discusão sôbre a data do invento pelos terceiros opoentes (arts. 26-28).

Diz o art. 8.0 do Decreto-lei n. 7.903: “Não são privilegiáveis 1.0) as inveliçoes de finalidades exclusivamente contrárias às leis, à moral, à saúde e à segurança pública; 2.0) as invenções que tiverem por objeto substâncias ou produtos alimentícios e medicamentos de qualquer gênero; 89) as invenções que tiverem por objeto matérias ou substâncias obtidas por meios ou processos quimicos 49) as concepções puramente teóricas; 59) a justaposição de órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções. dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar, no conjunto, um efeito técnico imprevisto; 6.~) os sistemas de escrituração comercial, de cálculos ou de combinação de finanças ou de créditos, bem como planos de sorteio, especulação ou

~propaganda”.

Acrescenta o parágrafo único do art. 89: “Na proibiçãO, constante dos números 2? e 3? dêste artigo, não se incluem e em consequência podem ser privilegiados: a) os processOS novos destinados „a fabricação de substâncias, produtos ou matérias nelas mencionados; b) os produtos novos quando, pelas suas propriedades intrínsecas, análise ou outro exame técnico adequado, revelarem o processo de que são oriundOs c) as ligas metálicas e misturas com qualidades intrínsecas especificas, perfeitamente caracterizadas pela sua composição” 2.AS ESPÉCIES APONTADAS PELA LEI. (a) As inveilçoes de finalidades *SXCULSIVG.mente* contrárias às leis, à moral, à saúde e à segurança públicas, pôsto que possam satisfazer pressupostos de patenteaçãO, são impatenteáveis (Decreto-lei n. 7.903. art. 8, inciso 1.0). Se alguma outra finalidade de ordem industrial (de produÇÃO ou de consumo) pode ter a invenção, é patenteável.

(b)São lmpatenteáveis as invenções que têm por objeto (de produção ou de consumo) substâncias ou produtos alimenticios e medicamentos de qualquer gênero (Decreto-lei n. 7.903, rt. 8.0, inciso 2.~). Prima o interesse de todos: o que é para alimentação ou para medicação há de poder ser utilizado por todos. O inventor tem o direito de personalidade; não tem *o* direito formativo gerador do art. 6.0 do Decreto-lei n. 7.903. O que serve a matar a fome é alimento. O que serve a prevenir ou curar doenças ou moléstias é medicamento. Não importa se *o* medicamento é para ente humano, animais ou vegetais; nem se para homelís, animais ou vegetais é o alimento.

A exclusão doa medicamentos para animais e plantas é fruto de errada Interpretação da regra jurídica *(e. g.,* M.

ROTONDI, *Diritto ifuZuBtrtaLe,* 188; PIOLA-CASELLI, Privativa, *Nuoi,o Digeato itaUww,* n. 26). Quanto aos instrumentos cirúrgicos, a melhor doutrina é a que não os considera incluidos nos medicamentos.

Se o que serve à alimentação ou à medicação *também* pode servir a outro emprego, é patenteável a invenção para essoutro emprego, se possível a discriminação.

O art. 8.0, inciso 29, tanto se refere aos produtos como soe processos, mas, quanto a êsses, há a exceção do art.

8.0, parágrafo único, e quanto àqueles, a do art. 8.~, parágrafo único, *a).* São patenteàveis os processos novos para a fabricação. Influência da Lei francesa de 27 de janeiro de 1944, art. 19, *verbis* “l‟exclusion ne s‟appliquant pas auz procédés, dispositi! a et aux moyens servant à leur obtentiou”; mas já hoje houve a correção, mediante licença especial, da Lei fran *cem* de 30 de setembro de 1953, art. 1.0, que introduziu a técnicas da desapropriação parcial, que em tal importa a licença espedaí “no interésse da saúde pública”, depois de se patentear o remédio.

Além dos aparelhos de cirurgia, são patenteáveis: os instrumentos de radiografia, laringoscopia, rinoscopia e os aparelhos ortopédicos, oftalmológicos e odontológicos, etc.; os produtos de beleza, as loções de cabelo (que não se digam medicamentos) ; os cosméticos; e os produtos destinados a matar Insetos.

Se alguma invenção, que o ou. 89, inciso 2.0, apanha, foi patenteada, à patente pode ser decretada a nulidade, com fundamento no art. 83, inciso 2.0, porque terceiro, no art. 83, inciso 2.0, é alguém ou todos, por se tratar de *res communi. omnium.* Qualquer pessoa é interessada.

O art. 8.0, inciso 2?, sofre as exceções do parágrafo uníco, a) e *lO,* do art. 8.0: se se trata de processo *nOvo* para a fabricação de substâncias, produtos e matérias alimentícias ou medicamentos, o que supõe já haver outro ou outros processos, e patenteável a invenção; bem assim se o produto *novo* revelar o processo de que provém por suas propriedades intrínsecas, análise ou outro exame técnico adequado.

A inipatenteabilidade dos medicamentos vem da Lei francesa de 5 de julho de 1844, art. 3?. A *ratio legis* foi complexa:

temor do charlatanismo; poder-se empregar a patente como reclame; interesse público, que há de primar. Hoje, êsse é o único fundamento, pelo menos no sistema jurídico brasileiro, tanto mais quanto as patentes podem encarecer, pela ganancia dos industriais, o produto, necessário a todos *(e.* g., quando cessou a eficácia da patente da aspirina, o preço caiu de 80%, ei. LÃBY, *De la Propriété industrie ile en matiêre de pharmaeia,* 45).

O fundamento em ser inconveniente o regime da patente onde não se é livre de (precisar) adquirir ou não (cf. G.

RENÂHD, *La Droit de la Profeasion pharmaceutique,* 110) levaria muito longe a interpreta#o analógica do au.

8.0, inciso 2.0. A regra juridica do au. 8.0, inciso 2.0, tem, aliás, seus inimigos, por inspiração norte-americana, uma vez que não a têm os Estados Unidos da América.

Quanto à pecha de ser contrária à Constituição de 1946, art. 141, § 17, nunca se levantou no Brasil, ao que saibamos, a questão. Levantou-se na Itália, que mal ensaia os passos no sistema de Constituição rígida (ei. M.

ROTONDI, Suíla brevettabiità dei procedimenti por la produziofle di medicinali, *Riviste di Diritto eommsreialt,* 50, 275 e.; G. G. AULETrA, no *Comrnenta rio* de A. SOIALOJA e G. BRANCA, Livro V, 274. nota 1). No Brasil, a invenção é impatenteável, mas o inventor tem ação contra o Estado para haver o "justo prêmio", com base no art. 141, § 17, da Constituição de 1946.

O fato de não serem patenteáveis as invenções de que falam o art. 8.0, Inciso 2.0, e seu parágrafo único, de modo nenhum exclui o direito de personalidade e de nominação, podendo o inventor, antes ou depois da divulgação, exercer as pretensões ligadas ao direito de personalidade e ao de nominação, inclusive as ações restitutórias do bem intelectual em si. O que a lei afasta é a patenteação. A pretensão

para haver o justo prêmio, com base no art. 141, § 17, da Constituição de 1946, é fundada na desapropriação do direito formativo gerador.

No direito brasileiro, as licenças administrativas são sem conseqüências de direito privado: apenas constituem expediente de contrOle, estatística e política sanitária (para o direito francês, cp. R. PorLÂwsKí, *Le Droit de la Prof ession pharmaoew. tique,* 563 s.).

A doutrina que considera patenteável a invenção *sempre* que outros corpos administrativos, policiais, sanitários, ou militares, não se opuseram ao uso, deve ser repelida. Nem a repartição patenteadora está subordinada às conclusões de outro ramo da administração, nem os outros ramos da administração, no apreciarem a periculosidade, têm de abster-se de examinar a invenção, porque foi patenteada. O conflito é conflito de autoridades administrativas, que se resolve segundo os princípios de direito público; mas, de ordinário, não há conflito, há questões diferentes. A nulidade da patente, essa, somente a justiça pode decretar.

(c) As invenções que têm "por objeto matérias ou substâncias obtidas por meios ou processos químicos" (Decreto-lei n. 7.903, art. 8.0, inciso 3.0) são impatenteáveis. O art. 8.0, Inciso 3~0, sofre a exceção do art. 8.0, parágrafo único, e): são patenteaveis as ligas metálicas e misturas com qualidades intrinsecas especificas, perfeitamente caracterizadas por sua compolição; e as exceções do mesmo parágrafo, a) e *b).*

(d)As concepções puramente teóricas não são patenteáveis (Decreto-lei n. 7.903, art. 8.0, inciso 4?). Princípios, métodos, sistemas e concepções, que a inteligência humana obtém e em estado de abstração se conservam, e as descobertas científicas, a que não se dá utilização industrial ou aplicação Industrial, escapam à apropriação exclusiva. Do que é comum de todos, através de um ou de alguns, saiu o *norum,* e caiu, imediatamente, no domínio comum. Não se há de tornar propriedade exclusiva o que não se presta a Isso. Quem sã descobre tem a coguição de fato, de objeto, ou de propriedade objetiva que antes ninguém conhecia: a ignorância é que o cobria; a ciência descobre-o. A invenção obtém efeito técnico, combinando e pondo em ação fOrças da natureza. Não se descobre; ou não só se descobre: faz-se. Algo passa a existir que antes não existia. Só se cogita, na concepção da propriedade industrial, de se dar exclusividade ao que se traz, a mais, para o mundo dos bens apropriáveis.

(e)Se não há criação, não há invenção. Há criação sempre que há *pius*

em relação ao acêrvo industrial, intelectual, da época; aliás, do momento. Se há efeito técnico imprevisto, ainda que se trate de simples justaposição de objetos conhecidos, ou mudança de forma, ou de proporções, ou de dimensões, ou de materiais, há criação; e a invenção pode ser patenteada. *Áliter,* se não há tal efeito, ou se tal resultado para a produção, ou para o consumo, não ocorre; porque então incide o art. 8?, inciso 59, do Decreto-lei n. 7.903. Efeito imprevisto, porque se qualquer técnico do ramo industrial poderia *prever* e *obter* o efeito (M. ROTONDI, *Lezioni di Diritto industriale,* 301 s.), não há invenção patenteável. Seria privar-se aos outros da exploração da *res commufli.8*

omnium. Certamente, na apreciação da questão de fato, o juiz terá tOda prudência, porque sempre parecem fáceis de solução os problemas técnicos ja resolvidos e não é fora de propósito perguntar-se: “se era tio fácil, j por que os outros não inventaram?”

(f)O art. 8.0, inciso 6.~, diz impatenteáveis os sistemas de escrituração comercial, de cálculos, ou de combinação de créditos e de finanças, bem como os planos de sorteio, especulação ou propaganda. Nada disso é invenção industrial. Reedita-se como regra jurídica algo que data da crise financeira, francesa, no fim do século XVIII. A Assembléia legislativa, francesa, teve, então, de abolir os planos salvadores...

§ 1.927. Invenções futuras

1.CLÁUSULAS DE CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS SÔBRE INVENÇõES FUTURAS. A cessão de direitos patrimoniais sObre invenções futuras é contrária à política legislativa do trabalho. A lei brasileira somente anuiu em que possa o empregado trabalhar para obter o que a empresa deseja (finalidade adotada pela empresa), desde que tal seja o objeto do contrato, implicita ou explicitamente (Decreto-lei n. 7.903, art. 65, 2.R

parte). Tal conclusão é aquela a que havemos de chegar, atendendo a que o art. 65, 2.8 parte, reproduz o art.

454, 2.8 parte, da Consolidação das Leis do Trabalho. As opiniões contrárias *(e. g.,* JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, *Tratado da Propriedade industrial,* II, 1, Parte II, 3 s.) provêm de convicções anteriores à legislação do trabalho. Não se passa o mesmo no tocante à propriedade intelectual, mas, ainda ai, sem regra jurídica como a do art. ~5, 28 parte, não se pode deixar de apreciar, *a posteriori,* cada

espécie.

O que se pode ceder, livremente, é o direito formativo gerador ou o direito sObre a patente.

Quando, no art. 67 do Decreto-lei n. 7.903, se ressalvou a estipulação em contrário, foi a respeito das invenções que se tenham por feitas na vigência do contrato, isto é, a estipulação sObre o que se há de entender quanto a essas invenções, conhecidas do empregador, ou, pelo menos, mencionadas, em geral, por êle, para se desinteressar, ou adquiri-las, ou regular de algum modo a exploração. Não se cogitou de invenções, *in fieri,* de direitos futuros: o art. 65, 1.~ parte, não é dispositivo, salvo no interesse do empregado; bem assim o art. 65.

2,8 parte.

2.LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA. (a) A Lei austríaca de

2 de julho de 1925, no § 59, partiu, não da, alienabilidade do direito formativo gerador, mas da disponibilidade mesma das invenções eventuais, pois que estabeleceu pertencer ao inventor o direito formativo gerador (direito à obtenção da patente), ainda que se dêem durante contrato de trabalho ou de locação de serviços, salvo se o contrato dispôs diferentemente *(jus dispositivum).* O contrato há de ter forma escrita, com a consequência de não se poder pensar em cessões tácitas ou presuinidas; e a regra jurídica dispositiva só se refere às invenções

"de serviço" *(Diensterfindungen),* e nunca às invenções livres *(traie Erf indungen)* , sendo inalienável, assim, a respeito dessas, o direito futuro (não se confunda com o direito formativo gerador, que é direito presente, embora formativo). Considera-se invenção de serviço (§ 5, *b,* alínea 3) a invenção do empregado quando entra na esfera de atividade da empresa em que o empregado trabalha e a) a atividade que conduziu à invenção entra nas obrigações de serviço do empregado ou *b)* se o empregado foi levado a inventar devido à atividade na empresa, ou e) se a realização da invenção foi muito favorecida pelo poder o empregado aproveitar as experiências e o aparelhamento da empresa. O pressuposto de caber na atividade da empresa a invenção é comum às três espécies e não se poderia, *de iure condendo,* criticar a situação que ~*e* lhe reconheceu. O que não cabe em *a), b)* e o) não é, embora satisfaça o pressuposto comum, invenção de serviço. Se o inventor perde, pelo contrato, o direito àquelas invenções, nasce-lhe o direito a remuneração especial e equidosa (art.

5, e). Tais regras jurídicas nada têm com o direito autoral de personalidade, nem com o direito autoral de nominação.

(b)Na Alemanha, o problema ficou, durante muito tempo, entregue aos contratos coletivos ou de tarifa, porque mais se via o interesse do progresso industrial do que o lucro dos empregados.

No sistema jurídico alemão, distinguiam-se as invenções de serviço, as invenções livres e terceira espécie as invenções de empresa *(Betriebserfinduitgeit),* que resultam do trabalho em conjunto de alguns empregados, com as experiências, trabalhos e investigações anteriores da empresa, de jeito que não se pode determinar a participação de cada um, nem a da empresa, na invenção (H. ISAY, *Patentgesetz,* 6.~ ed., 127). Pré-excluir-se-ia, aí, qualquer direito do inventor-empregado, a pretexto de que o cabedal de experiências, de sugestões e de trabalhos preparatórios e os aparelhamentos da empresa tornaram possível a invenção a despeito de atividade profissional medíocre. Com isso, estaria excluido muito do que poderia obter o empregado-inventor, ao mesmo tempo que se iniciaria, a respeito das invenções, o que Richelieu tentou no campo intelectual, com a Académie Française, raspar os cumes de montanha da inteligência, tornando indiscernizáveis o gênio, o medíocre e o mito, se o poder o quer. Na prática, a *Retriebaerfindung* encontraria, como encontrou, dificuldades enormes: j, como distinguirem-se os casos em que os empregados *pouco* fizeram, e o cabedal da empresa fêz muito, e aqueles em que fizeram assaz? A soma dos méritos e esforços dos empregados teria de ser reconhecida.

§ 1.928. Invenções de empregado

1. ESPÉCIE PRINCIPAL. (1) A invenção de empregado pode ser anterior ao emprego, ou durante o tempo do emprego, ou após o emprego, sem qualquer utilização do que somente deveria ser utilizado no trabalho para a empresa. O inventor é que tem, em principio, o direito formativo gerador e pode exerco-lo, pedindo a patenteação.

2.DIREITO EXCLUSIVO DO EMPREGADO. Se o empregado não trabalhou na invenção quando trabalhava para a empresa, nem utilizou instalação ou equipamentos dela, não se pode pensar em qualquer das especies (II), (a), (b) e (c), de que adiante tratamos. Aconteceu que o inventor antes, durante ou após a invenção se empregou na empresa. Acidental ai é o emprego; e dêle há de abstrair

qualquer exame da matéria. Também não há perguntar-se se a invenção entra, ou não, na esfera de atividade da empresa. Se o empregado não utilizou dados que só a empresa poderia utilizar *(e. g.,* experiências secretas, processos de experimentação exclusivos), pode ele inventar, fora do trabalho, o que seria útil à empresa e entraria na esfera de atividade dela, sem que incida o au. 65, 1.8 parte, do Decreto-lei n. 7.903. Se o empregado tinha de executar como trabalho na empresa o que executou fora, não: porque, aqui. a invenção, embora fora do serviço, foi invenção de serviço, regida pelo art. 65, 1.8 parte. Não basta que tenha sido o trabalho na empresa o elemento sugestionador da pesquisa, que a empresa não iniciara nem tinha programado iniciar, para que a espécie se desloque para (a), nem, sequer, para (b).

(E‟ preciso, sempre, atender-se a que, aqui e a propósito do afl. 65, 1.8 e 2.~ partes, do Decreto-lei n. 7.903, de modo nenhum cogitamos do direito autoral de personalidade e do direito autoral de nominação. Somente se examina a titularidade do direito formativo gerador, isto é, à aquisição da propriedade industrial e, portanto, dessa.)

Na técnica legislativa, tem-se querido, a respeito de invenções livres, que interessem à empresa em que é empregado o Inventor, estabelecer, a favor da empresa, o direito de preferência, ou o direito de opção de compra das invenções. O direito brasileiro não tem tal regra jurídica, nem, *de iure condendo,* é de se admitir.

3.INTERPRETÂÇÃO DO DECRETO-LEI N. 7.903, DE 27 DE AGÓSTO DE 1945, ART. 65, l.~ PARTE.

(II) (a) Na 1.8 parte do art. 65, o Decreto-lei n. 7.903 atribuiu, por partes iguais, ao empregado e ao empregador, a propriedade das invenções daquele se decorrentes da sua contribuição pessoal e da instalação ou equipamentos fornecidos pelo empregador. Fornecidos, isto é, entregues ao empregado como empregado, o que supõe atividade do empregado *dentro* da atividade da empresa. Se o empregado utilizou o aparelhamento por empréstimo (comodato), ou precàriamente, o aparelhamento não foi para serviço da empresa, não foi na linguagem do Decreto-lei n. 7.903 fornecido por ela. Não se trata de invenção de serviço, cuja propriedade se divida pelos dois, empregado e empregador.

(b) Temos, assim, segunda espécie que não entra na regra jurídica da 1.~ parte do art. 65, nem na 2.8 parte: a invenção livre, a despeito da ajuda ocasional da empresa.

Na espécie (b), o empregado não foi contratado para atividade inventiva, nem ela ocorreu como incidente do trabalho, isto é, dentro da atividade da empresa. Se as experiências e o aparelhamento da empresa lhe foram úteis, porém de modo nenhum a êle "fornecidos", porque os atos do empregado não eram simples atos de prestação de trabalho à empresa, não há compropriedade da patente: se a empresa tem alguma pretensão contra o empregado é pela utilização de bens alheios, sem consentimento, ou em virtude de relação jurídica entre êle e empresa que não é a relação jurídica de trabalho.

~ Que relação jurídica pode ser? O empregado, que procura inventar algo de patenteavel, comunica à empresa seus trabalhos, ou simples programa de trabalhos, e convida à oferta ou recebe a oferta de ajuda da empresa, com as experiências que ela tem e o aparelhamento, *sem que* o trabalho, ou os trabalhos substituam o que era atribuido ao empregado, ou se insiram nêle (afl. 65, 1.8 parte), ou passem a ser trabalhos só tendentes à obtenção da invenção, com remuneração suficiente e exaustiva da aquisição da exclusividade pela empresa (art.

65, 2.8 parte). Não há resposta a *priori* para a questão sObre a natureza dessa relação jurídica; nem é assunto para a legislação do trabalho, ou da propriedade industrial. Tem-se de saber qual o negócio jurídico que se concluiu. Pode ter sido de sociedade, em que a empresa entre com dados experimentais e aparelhamento, ou só aparelhamento, ou só dados experimentais, ou com apenas capital, ou com capital e outros elementos prestacionais. Pode ser empréstimo por parte da emprêsâ, inclusive gratuito. Não se deve pensar em compropriedade por fato de co-invenção, porque a empresa, *ex hypothesi,* não inventa, nem remunerou a pessoa para obter o que ela planejou que se inventasse, como contraprestação do trabalho e da aquisição do invento (art. 65, 2.8 parte). A propósito, com razão, contra jurisprudência francesa e belga, que, arbitràriamente, admitiu a compropriedade, A. CASALONGA *(TraiU théorique et pratique des Brevets d"invention,* 1, 398) e PAUL

ROUBIER *(te Droit de la Proprieté industrielie,* II, 198).

4.INTERPRETAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 7.903, ART. 65, 2.8 (c) A lei brasileira estabeleceu, no art. 65, 2.8 parte, do Decreto-lei n. 7.903, que, se a empresa empregou o investigador para *a* pesquisa científica, de que saiu a invenção, essa é do empregador, quer a pesquisa científica estivesse implícita quer explicitamente no objeto do contrato. Nenhuma empresa faz contrato de tal espécie sem ser dentro de sua atividade, ou de uma de suas atividades. Uma vez que a lei disse que seria do empregador a invenção se o contrato tivesse por

objeto, implícita ou explicitamente, a pesquisa científica, havemos de entender que se referiu à pesquisa científica tendente à invenção ou a invenções, dentro da atividade da empresa.

O direito das patentes de invenção guia-se pelo interesse do progresso industrial. Sem o trabalho do inventor não se poderia ter a invenção. Muitas vêzes, porém, não ocorreria a invenção, pelo menos naquele momento, se alguma empresa não houvesse preparado as circunstâncias necessárias às investigações, à organização dos serviços, à coordenação dos resultados e à própria inventabilidade. Se se pensa em que pode existir entre o inventor ou a pluralidade de pessoas que se hão de ter por inventores e a empresa a relação jurídica do contrato de trabalho, mais um elemento aparece que se há de levar em conta na solução do problema. A técnica legislativa tem de atender a que não se deve deixar de galardoar o empregado que descobre. mas por igual a que não são para se esquecerem os meios econômicos que se puseram a serviço do trabalho de inventar e a que o que se atribuir ao inventor não deve ser de porte que dificulte (a *fortiori,* que impossibilite) a exploração do invento. O interesse de justiça social nas relações jurídicas do empregador com o empregado corre parelhas com o interesse social na exploração das invenções.

O conceito de invenção de empresa, no direito brasileiro, é assaz distinto daquele que se compôs no direito alemão. Enquanto, no direito alemão, se supõe a indeterminabilidade da participação dos empregados para ser da empresa a invenção, o direito brasileiro abstrai dessa indeterminabilidade, para somente atender à finalidade do empregador, ao contratar o investigador para a pesquisa científica tendente ao invento ou a inventos.

Implícita ou explicitamente, disse a lei. A) Entenda-se:

ou há *a)* a cláusula do contrato em que se diga que o empregado vai trabalhar para obter certa invenção, ou invençao que sirvam à atividade da empresa; ou *19* a cláusula do contrato para trabalho em laboratório ou seção de pesquisas da empresa, sendo de propriedade da empresa as invenções que se conseguirem. B) Interpretação literal do arE 65, 2.‟ parte, do Decreto-lei n. 7.903 diriá que a *a)* a cláusula é para trabalho em pesquisa científica tendente à invenção ou invenções da classe que entra na atividade da empresa; ou 19 que isso se há de concluir do texto do contrato, embora não esteja explícito. Ou se leia o art. 65, 2.8 parte, do Decreto-lei n. 7.903

como em A), ou como em B), os resultados práticos são os mesmos, porque somente escapa à classificação da invenção como de serviço,

ou como invenção livre, a que foi planejada pelo empregador com. a organização da pesquisa científica no sentido da obtenção dela. São três classes exaustivas.

O contrato entre o empregado e o empregador para ter a eficácia que lhe atribui o art. 65, 2.‟ parte, do Decreto-lei n. 7.903, há de ser escrito. Pode dar-se que o empregado seja encarregado de certa invenção, ou de solução de problema da empresa, que dependa de invenção, fora do serviço em que se acha; então, a propriedade industrial da invenção, a que chegar, pertence à empresa, porque há outro contrato e outra remuneração . Se não há outra remuneração, a invenção cai na classe (a), ou na classe (b), conforme o empregado foi, em verdade, encarregado, ou apenas se utilizou, necessitadamente, do aparelhamento da empresa.

O empregado somente de adquirir o direito formativo gerador (à aquisição da propriedade industrial) se a atividade inventiva é parte do conteúdo do contrato de emprego; quer dizer: se o empregado presta serviço de inventar, se o empregado é retribuido para procurar o invento ou os inventos que a empresa quer. Então, o empregado *sabe,* de antemão, que o direito patrimonial sObre a invenção ou sObre as invenções não será seu, que está sendo remunerado para isso, e adere à finalidade que lhe impôs a empresa.

5.CLÁUSULAS MODIFICATIVAS DAS SOLUÇÕES DO -LEI N. 7.903, ART. 65. O assunto torna-se mais grave se discutimos a validade da cláusula que pré-exclua a incidência do art. 65, 1.‟ parte (invenções de serviço), porque o previu o contrato com tal cláusula. A invenção seria em co-titularidade do direito formativo gerador e, depois, em compropriedade, mas a cláusula contém declaração de vontade do empregado abrindo mão dos direitos que venha a ter. Já vimos que, a respeito das Invenções colimadas, que são as invenções da empresa (art. 65, 2.8 parte), a cláusula seria supérflua, porque foi o empregador que teve por fito a invenção ou alguma invenção dentro da classe que interessa à empresa, que contratou o empregado para a resolução do problema ou dos problemas. Agora, não havendo essa finalidade especial da empresa, mas apenas a finalidade geral de investigações e de serviços de pesquisa, pergunta-se se vale a cláusula que faça titular de direito formativo gerador e, depois, da propriedade industrial somente a empresa. O art. 65, 1.‟ e 2.8 partes, corresponde e provém do art. 454 da Consolidação das Leis do Trabalho, de modo que a regra jurídica do art.

65, 1.‟ parte, não é suscetível de ser afastada por manifestação de

vontade do empregado.

Na espécie do art. 65, 2.‟ parte, não: o empregado que foi contratado para atividade inventiva, para a qual se precise de pesquisa científica, ou trabalha só, como chefe de pesquisas, ou em comum com outros empregados, e estipula o que há de receber de salário por essa atividade tendente a invenção ou a invenções de certa classe, que há de corresponder à atividade da empresa. Tal empregado é remunerado em função do trabalho com que concorre para a realização da finalidade da empresa, que o contratou para isso, *concretamente,* e não para pesquisas que podem ser frutíferas, ou não, porém, se frutiferas, não eram colimadas, especialmente, com o contrato, as invenções conseguidas.

Quanto às invenções livres, de que se falou em (b), ou elas são ligadas à atividade da empresa (ordinariamente úteis à empresa), ou não no são. Tais invenções tiveram a ajuda ocasional da empresa, sem que a atividade do empregador se houvesse inserido *no serviço.* A cláusula que atribuísse ao empregador tOda a titularidade do direito formativo gerador e, depois, em conseqUência, a propriedade industrial, ou deslocaria a espécie para a classe (c), o que dependeria de ter a empresa feito seu

o fim e remunerado especialmente o empregado, ou seria espoliativa do empregado, contra os princípios que estão à base do direito de trabalho. Isso não quer dizer que o contrato não possa estabelecer a participação dó empregador na titularidade do direito formativo gerador e, em conseqUência, da propriedade industrial com‟) contraprestação ao com que a empresa concorreu para as pesquisas, em experiência, soluções, auxilio e aparelhamento, se a invenção tem utilidade para a empresa tal como é a empresa no momento do contrato.

Trata-se, ai, de *betrí,ebsvenvaredte Ireis Erfindung* (invenção livre afim da indústria); e não de *betriebsfremde freje Erfirtdung* (invenção livre estranha à indústria), que se haveria de reger pelo contrato entre o pesquisador e a empresa, sem qualquer ligação com a relação jurídica de trabalho ou de serviço. A cláusula pela qual o empregado declarasse pertencerem ao empregador tOdas as invenções, que lograsse, da classe (a) ou da classe (b) seria nula, embora não-estranhas à indústria (úteis à indústia). Para que o empregador seja titular exclusivo do que o empregado invente, é preciso que o contrato para inventar fale de algo que concretamente possa ser previsto, ainda

que, em virtude do art. 65, 2.‟ parte, tal cláusula possa ser implícita. Tem -se objetado, em direito francês, que, se a invenção colimada pela empresa e para cuja obtenção contratou alguém, pertence, de direito, à empresa, não há por onde pensar-se em cláusula que o precise dizer; *e. g., A.*. PORTE, *Les Droits de t‟employé inventeur,* 90; mas a objeção é sem alcance: a discussão a respeito das cláusulas não é quanto às invenções colimadas, que são a classe (c), mas sim quanto às invenções livres, que são a classe (b). A propósito da classe (c), o que se pode inserir é cláusula a favor do empregado.]

6.FORMA DO CONTRATO DO ART. 65, 2.‟ PARTE, DO DECRETO-LEI N. 7.908. Já dissemos que o objeto especial a que se refere o art. 65, 2.8 parte, há ser conteúdo do contrato. Os contratos de trabalho podem ser escritos ou não; mas a lei não poderia cogitar de objeto implícito ou explícito sem se ter contrato escrito, porque o contrato é de especialidade tal que o faz escapo às regras jurídicas gerais do Decreto-lei n. 5.452, de 1.~ de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho, art. 442). Para a incidência do art. 454, 1.‟ parte, da Consolidação das Leis do Trabalho (= Decreto n. 7.908, art. 65, 1.‟ parte), que disciplina a titularidade do direito patrimonial em caso de invenções de serviço, tOda forma serve; para a incidência do art. 454, 2.‟ parte, não: porque não se falou de cláusula expressa ou tácita, mas, precisamente, de objeto implícito ou explícito do contrato.

7.ATENUAÇÕES DISPOSITIVAS Á REGRA JURÍDICA Do DECRETO-LEI N. 7.903, ART. 65, 2.‟

PARTE. No art. 65, 2.‟ parte, do Decreto-lei n. 7.908 atribui-se à empresa a titularidade exclusiva, portanto, depois, em conseqUência, a propriedade industrial das invenções colimadas por essa, uma vez que foram pIanejadas pela empresa que contratou, para consegui-las, alguma ou algumas pessoas, remunerando-as por essa atividade inventiva. Tal situação não pode ser agravada ao empregado, porque já se lhe negou qualquer direito; mas pode ser atenuada, se, *e. g.,* a empresa inclui no contrato cláusula que dá participação ao empregado, ou confere prêmios de invenção, ou aumento de remuneração inicial.

8.CLÁUSULAS TÁCITAS E INVENÇÕES DE EMPREGADO. Não se pode ler o art. 65, 2.‟ parte, como se permitisse atribuição de titularidade exclusiva à empresa por efeito de cláusula *tácita.* Cláusula tácita não é cláusula implícita. Quando o art. 65, 2.‟ parte, aludiu à implicitude,

não no fêz à implicitude da cláusula, mas à implicitude do encargo de pesquisa inventiva como objeto do contrato, O contrato mesmo é que há de ter como objeto explicitamente, ou implicitamente, a pesquisa científica (ainda que de aplicação científica, como é mais frequente) para a invenção ou as invenções colimadas pela empresa. Não há pensar-se em renúncias tácitas, de que falou, por exemplo, a Côrte de Paris, a 11 de agôsto de 1941, atingindo o *futuro* direito formativo gerador, nem em renúncias tácitas, após o nascimento do direito formativo gerador (Tribunal do Sena, 8 de abril de 1870). Não porque se trate de renúncia a "direito sagrado da pessoa" (7!), como escapou a PAUL RouDIU *(Le Droit de la Propriété industrielie,* II, 191), mas porque as regras jurídicas sôbre invenções de empregados são regras de direito do trabalho, para a proteção do empregado.

A.invenção, em principio, pertence ao inventor, que tem o direito autoral de personalidade e o direito autoral de nominação. Se, apesar de ser o inventor, não lhe pertence o direito formativo gerador, nem, pois, a propriedade industrial que resultar do exercício daquele direito, o Onus de alegar e provar que a titularidade foi também a outrem (art. 65, 1.‟ parte), ou só a outrem (art. 65, 2.8 parte), toca ao interessado. A empresa é que tem de alegar e provar que se trata de invenção de serviço, ou que se trata de invenção de empresa (invenção colimada).

9.CREPES DE FABRICAÇÃO. Alguns juristas pretenderam que certos empregados de alta categoria, diretores técnicos, chefes de fabricação ou de laboratório, ao contratarem com as empresas, tâcitamente ou presumidamente abrem mão de todas as invenções que conseguirem. Uma vez que devem organizar e aperfeiçoar, as invenções haveriam de ir à empresa, e não a eles. Porém a argumentação é cavilosa: organizar e aperfeiçoar os serviços não é inventar. Na organização e no aperfeiçoamento, o diretor ou chefe não adota fins para a empresa; ao passo que a empresa somente adquire o direito patrimonial sôbre as invenções do empregado que lhe advieram em virtude de contrato cujo objeto implícito ou explícito foi a atividade inventiva.

Noutros termos: se a finalidade de inventar foi imposta ao empregado, diretor ou chefe, ou simples empregado, pela empresa. Ali, quem pôs o fim foi o empregado; aqui, a empresa. Nenhum diretor ou chefe de serviço ou fabricação tem dever de inventar, salvo se sua admissão foi exatamente, embora de modo implícito, para isso.

Dentro dos meios técnicos, toda organização, aperfeiçoamento ou correção, que o diretor ou o chefe de fabricação ou outro empregado

de contrôle realize, é prestação do seu dever, não de invenção. Se êle inventa, dentro da atividade da empresa, devido a instalação e equipamentos fornecidos pela empresa, há invenção de serviço, que se rege pelo art. 65, 1.8 parte, do Decreto-lei n. 7.903. Se êle utilizou as experiências e o aparelhamento da empresa sem ser em virtude do contrato de trabalho, a invenção é livre e não entra na classe (a), nem, tão-pouco, na classe (c)

10.NATUREZA DO CONTRATO DO ART. 65, 2.‟ PARTE, DO DECRETO-LEI N. 7.903. O contrato do art.

65, 2.‟ parte, do Decreto-lei n. 7.903 é contrato de trabalho *para inventar,* no qual há a cláusula legal, dispositiva (já se lhe frisou a dispositividade a favor do empregado), de adquirir o direito patrimonial sôbre a invenção ou sObre as invenções a empresa. Nem sempre se viu claro a êsse propósito: ora se cogitou de mandato (mandato para inventar!) ; ora de sociedade, reduzindo-se a remuneração a lucros adiantados e irrestituíveis, o que faria pensar-se em co-titularidade da invenção e não em propriedade exclusiva pela empresa; ora de locação de serviços, mais pacto de aquisição do direito patrimonial sObre a invenção ou sObre as invenções, pela empresa.

Pode ter partido do empregado a idéia, e tê-la adotado, tomando a iniciativa e fixando a finalidade de trabalho ao empregado a empresa. Tem-se de verificar se o contrato sobre-veio tal que o empregado se deu por suficientemente remunerado do trabalho e da perda do direito patrimonial à eventual invenção ou ás eventuais invenções.

Nos nossos dias, são em maior número as invenções de empresa e as invenções de serviço que as invenções dos não-empregados e as invenções livres dos empregados. As empresas, na Competição para angariar maior clientela, organizam os seus serviços de melhoramentos patenteáveis e de invenções; de modo que muitas invenções somente ocorrem porque se lhes preparam, ás vêzes dispendiosissimamente, a base científica e o aparelhamento necessários a elas. A empresa planeja o conseguimento de certa invenção, ou de muitas invenções, ou põe os seus técnicos a imaginar invenções que sejam úteis e fixem as finalidades novas. Assim, quando se fala de invenções colimadas, havemos de entender invenções que já foram apontadas ao comêço do contrato e invenções que, durante êle, foram enchendo a finalidade da atividade inventiva.

a)Exemplo de caso concreto em que é de incidir o art. 65, 2.‟ parte, do

Decreto-lei n. 7.903. O empregador chama o contramestre da usina, que não pertence ao laboratório da empresa, e com Me procede a estudos ou

,assiste aos estudos do contramestre a fim de conseguir invenção patenteável: dispensa o contramestre de qualquer outro serviço, ou de parte dêle, ou o remunera pelo que trabalha a mais. Há o contrato de objeto implícito a que se refere o art. 65, 2.8 parte *(e.* g., Tribunal Civil de , 31 de dezembro de 1884, e Côrte de i o, 19

de maio de 1886).

b)Exemplo de caso concreto, em que não é de incidir o art. 65, 2.‟ parte, do Decreto-lei n. 7.903. A empresa encarregou o empregado de pesquisas para invenção, fora do que era a prestação de trabalho do empregado, embora dentro da atividade da empresa, e sem que houvesse substituição da prestação de trabalho, O art. 65, 2..‟

parte, não pode ser invocado (absurda, ainda no sistema jurídico francês, a decisão do Tribunal do Sena, a 28 de junho de 1907, que a despeito do contrato prever, ainda por cima, ocupações do empregado fora da usina declarou a compropriedade).

11.FUNDAMENTO (“RÂTIO LEGIS”) DA REGRA JURIDICA AQUISIÇÃO PELA EMPRESA . ,~ Qual o fundamento da regra jurídica do art. 65, 2.‟ parte? Primeiro, pezísou-se na analogia com o art. 608 do Código Civil (tesouro achado por operário, a serviço do dono do terreno), o que seria não se atender à diferença, profunda, entre o trabalho de quem procura tesouro e o de quem pesquisa para inventar. E. PoIJILLrr ainda o sustentava. Depois, viu-se na invenção, em tais casos, ato de mandatário. Em verdade, há apenas contrato de serviços, e a aquisição pela empresa só se refere ao direito formativo gerador e, depois, à propriedade industrial, O empregado tem o direito autoral de personalidade, se é possível reconhecer-se o elemento pessoal na invenção (foi A, e não E, quem inventou), e o direito autoral de nominação. O inventor pode não querer que se lhe mencione o nome, ou só o exigir mais tarde (Convenção de Paris , art. 4 *quater* introduzido pela Conferência de Londres, em 1934: “O inventor tem direito a ser mencionado, como tal na patente; ainda que só se possa dar a lista de todos os que trabalharam, se é impossível distinguir-se o inventor”).

Odireito patrimonial, Esse, pode nascer à empresa , sem se saber qual o verdadeiro inventor, no meio de tantos colaboradores, alguns dos

quais tomam direções menos felizes e outros „vêm modificando, a ponto de se tornar irreconhecível, o que fizeram. Surge, então, o problema da originalidade ou derivatividade do direito formativo gerador, que adquire a empresa. As respostas possíveis são as seguintes: -(1)a) Se não se caracterizou quem foi o inventor, tal ignorância fato subjetivo não elimina, no mundo táctico, que tenha havido inventores, ou inventor; e, ainda ai, o direito formativo gerador, que tem a empresa , *derivou* do negócio jurídico em que o inventor ou inventores cederam direito futuro.

b) O direito formativo gerador, uma vez que se não pode caracterizar quem inventou, nasce, originariamente , à empresa, porque, então, foi ela que inventou.

(II) a) Se se sabe quem inventou, a cessão foi por parte de quem inventou, e a empresa adquiriu o direito formativo gerador, derivativamente, em virtude da cessão de direito futuro: b)Ainda se se sabe quem inventou, a empresa adquire originariamente , porque a lei considerou invenção de empresa qualquer invenção que viesse a ocorrer dentro do contrato de pesquisa inventiva.

A invenção de empresa é obra coletiva, de regra; mas invenção de empresa não significa que foi obra inventada pela empresa, mas apenas no plano patrimonial obra que pertence à empresa porque foi colimada por finalidade da empresa. Por isso mesmo, todos os que, segundo os informes do trabalho, tomaram parte na criação industrial têm direito autoral de nominação, se bem que conservem a faculdade de vedar que seu nome figure ((1., sôbre pesquisas aeronáuticas, M. PIERRE, *Les hwention d‟ingénisura salariés,* 84). Porém tOdas essas considerações não bastam para a afirmativa de ser derivada

§ 1.929. INVENÇÕES DE SERVIÇO a aquisição do direito formativo gerador por parte da empresa. A lei permite que pessoas jurídicas sejam titulares. Se a lei não permitiu a cessão do direito futuro, mas apenas o contrato especifico de atividade inventiva para as finalidades fixadas pela empresa, não é de admitir-se que se pretenda explicar o contrato específico, a que se refere o art. 65, 2.‟ parte, do Decreto-lei n. 7.908, pela cessão das invenções eventuais, que é cláusula vedada. Nos sistemas jurídicos anglo-saxônicos, a pessoa jurídica não pode pedir a patente, há de pedi-la o verdadeiro inventor *(Erfinderprinzip)* só pessoa física inventa (TH.

TER *nuz, The Law and Practice ol Letters Patents for Inventions,* 8.‟ ed., 13). Em tais sistemas, o contrato é à parte; e de modo nenhum se

levanta o problema da originariedade da aquisição. A invenção pertence ao inventor; êle é que é o titular do direito formativo gerador; ele é que, exercendo tal direito, adquire a propriedade industrial, O *Anrneldeprinzi p* é que abre lugar àdiscussão da originariedade ou derivatividade.

Nos sistemas jurídicos em que vige o *Erfinderprinzip,* que postula pertencer ao inventor, e só a êle, o direito formativo gerador, salvo exceção em regra jurídica especial (art. 65), qualquer estipulação antes da invenção s?mente pode ser no campo obrigacional, pôsto que haja a executibilidade *iii natura* (= constrição a transferir a propriedade ao~ credor, empregador outorgado).

No Decreto-lei n. 7.903, o art. 19 fala de inventor, "ou seu procurador"; e o art. 6, parágrafo único, já admitira a cessão, pois falara de "sucessores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado", O que não se pode ceder é a invenção futura, a despeito de tantos juristas tolerarem a cláusula *(e. g.,* no Brasil, JoÃo DA GAMA CERQUEIRA, *Tratado de Propriedade industrial,* II, Parte II, 9); e o art. 65, 2.‟ parte, *ou* é exceção ao principio, *ou* procurou, com regra legal, acolher a figura da invenção de empresa.

O pertencer ao inventor, titular do direito autoral de personalidade e do direito autoral de nominação, o direito formativo gerador não é conseqUência necessária do reconhecimento dêsses direitos autorais. Há, ainda, nos juristas resíduo de épocas em que se ligava à personalidade a propriedade. Pertencer ao autor da obra ou da invenção o direito autoral de reprodução ou o direito à patente é apenas sugestão fortíssima, *de iure condendo,* dependente da estrutura econômica da sociedade; não é conseqUência necessária do reconhecimento do direito autoral de personalidade, nem, sequer, do direito autoral de nominação. Por isso mesmo, nenhuma peia sentiu o legislador soviético quando no Decreto revisto de 12 de setembro de 1924 pôs a regra jurídica compatível com a estrutura econômica que adotara: "O direito à dação de patente pertence ao verdadeiro inventor ou ao cessionário. Quando a invenção foi feita em empresa, ou em organização, e não pode ser atribuida a pessoa determinada, o direito à patente pertence à empresa ou à organização". Ai aparece, a mais, o pressuposto de não poder ser atribuida a pessoa determinada, o que não se mencionou na lei brasileira. Porém, como a alemã, a lei soviética ainda mistura autoria e propriedade, o que não se deve fazer.

Estando a êsse ponto a exposição do problema e a sua discussão, podemos dar-lhe resposta cabal: a empresa, em virtude de regra legal, que é a do art. 65, 2.‟ parte, do Decreto-lei n. 7.903, adquire,

originariamente, o direito formativo gerador, se bem que fiquem incólumes os direitos autorais de personalidade e de nominação, que tenham os inventores ou tenha o inventor. Portanto, no sistema jurídico brasileiro, a solução é a que acima se formulou como (II) b). Tal solução tem ainda a vantagem de deixar inexcetuado o princípio da incessibilidade dos direitos futuros, pelo empregado que investiga.

§ 1.929. Exploração das invenções de serviço

1.COMPROPRIEDADE É EXPLORAÇÃO. Uma vez que adquiriram o direito formativo gerador empregado e empregador, são eles legitimados ao requerimento da dação de patente. São comproprietários; há comunhão *pro indiviso.* Ou o empregado abre mão da sua parte, alienando-a, ou abre mão da sua o empregador *(e. g.,* o empregado adquire-a, ou adquire a empresa) ou exploram juntos a patente. Para a exploração em comum, é preciso acôrdo, porque a patente há de receber valor que sirva de base ao cálculo dos proventos, como se o empregado aceita x ações da empresa por sua parte, ou tanto por mês, ou por ano. Daí estabelecer o art. 66 do Decreto-lei n. 7.908: "Em falta de acôrdo entre o empregador e o empregado, ou surgindo entre ambos desentendimentos no curso da exploração, poderá o empregador requerer judicialmente lhe seja adjudicada a plena propriedade da patente, mediante indenização, ao empregado, do valor que fôr arbitrado". O art. 66 criou direito de opção, direito formativo gerador, a favor do empregador; porém tal direito somente nasce se não pôde haver acordo entre os interessados, ou se sobreveio desentendimento. Não é desentendimento, em caso de mora do empregador, a propositura de ação de condenação; nem a de ação declaratória.

2.EMPREGADO QUE SAI DO EMPRÉGO. O Decreto-lei n. 7.903 estatuiu, no art. 67: "Ficarão sujeitos aos dispositivos do artigo precedente" (que seria aquele em que se confere direito de opção, em certas circunstâncias, ao empregador), "salvo estipulação em contrário, as invenções cujas patentes tenham sido requeridas dentro de um ano, a contar da data em que o inventor houver deixado o serviço da empresa, sociedade, firma ou instituição coletiva, quando realizadas as mesmas invenções durante a vigência do contrato". A referência é ao art. 66, e não ao art. 67 (que foi intercalado, dando ensejo ao erro de remissão) ; de jeito que se há de ler como se lá estivesse escrito: "Consideram-se feitas na vigência do contrato, como invenções de serviço (art. 65, 1.ª parte) ou como invenções de

empresa (art. ~-65, 2.‟ parte), aquelas cujas patentes tenham sido requeridas dentro de um ano, a contar da data em que o inventor houver deixado o serviço da empresa, sociedade, firma ou instituição coletiva". No art. 67, em vez de se falar de presunção, disse-se:

"quando realizadas as mesmas invenções durante a vigência do contrato de trabalho"; mas, práticamente, dá no mesmo: o empregador tem o ônus da prova de que há os pressupostos do art. 65, 1.‟ parte, ou do art. 65, 2.‟

parte; o empregado, o de provar que foram realizadas depois da vigência do contrato. A redação do art. 67 é má; porém o intérprete há de evitar-lhe sentido absurdo. Aliás, ao sair, ou antes, o empregado, podem empregado e empregador afastar a incidência do art. 67.

8.NOME DO INVENTOR E CONTRATO DE TRABALHO. A empresa, sociedade, firma, ou instituição que requerer patente de invenção, que seja de serviço ou de empresa, portanto que resultou de contrato de trabalho (no mais amplo sentido), tem de

mencionar tal circunstância e o nome do empregador. Na própria patente é obrigatória a referência àquele e a êsse. E‟ o que diz o art. 68 do Decreto-lei n. 7.903: "Sempre que a patente requerida pela empresa, sociedade, firma ou instituição resultar de um contrato de trabalho, será obrigatoriamente mencionada essa circunstância, bem como o nome do inventor, no requerimento e na patente".

4.UNIDADES POLÍTICAS E AUTARQUIAS. Os Estados-membros, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios e as autarquias, como a União, estão sujeitos às regras jurídicas dos arts. 65-68 do Decreto-lei n.

7.903 (art. 69: "Os preceitos dêste capítulo são aplicáveis, no que couber, à União, aos Estados, aos Municípios e às autarquias, em relação aos seus funcionários e demais servidores, cuja atividade se exerça em virtude de lei ou de contrato").

5.PRAZO PARA A EXPLORAÇÃO; AQUISIÇÃO DA COMPROPRIEDADE E PERDA. Se a invenção, por ser de serviço, constitui propriedade comum ao empregado (ou empregados) e empregador, há prazo para que a empresa inicie a exploração, ou, pelo menos, se é dependente de mais tempo a instalação adequada, promovê-

la. Se o não faz, reverte em favor do empregado a parte que cabe ao empregador. E‟ isso o que se há de ler no art. 65, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.903: “Caberá a exploração do invento ao empregador, que fica obrigado a promovê-la no prazo de um ano, contado da data da concessão da patente, sob pena de reverter em favor do empregado a plena propriedade”. O empregador perde e o empregado adquire, simultâneamente, devendo-se interpretar o art. 65, parágrafo único, não como regra de sucessão, mas sim de resolução *ex tunc,* de modo que se tornem ineficazes os negócios juridicos do empregador quanto à utilização da patente, se neles não foi figurante o empregado.

6.INVENÇÕES DE EMPRÉSA. Restaria saber-se se o parágrafo o único do art. 65 do Decreto-lei n. 7.903

também se refere às invenções de empresa. Ai, o empregado, no direito brasileiro, não tem, salvo estipulação em contrário, qualquer direito de exploração.

SEÇÃO II

PATENTE DE INVENÇÃO: PEDIDO, DEFERIMENTO E

EXPEDIÇÃO

§ 1.980. Exercício do direito formativo gerador

1.DIREITO DO INVENTOR. Já vimos que o direito do inventor nasce com o ato de invenção. t isso o que a Constituição e a lei asseguram: “Os inventos industriais pertencem aos seus autores”, diz o art. 141, § 17, 1.‟

parte, da Consituição de 1946. Reconhecido, constitucionalmente, tal direito, acrescenta a 2.‟ parte do art. 141,

§ 17: “aos quais a lei garantirá privilégio temporário, ou, se a vulgarização convier á coletividade, concederá justo prêmio”.

O direito, que pertence ao inventor, é da natureza que a lei lhe atribuir; e a garantia da exclusividade temporária ou é concebida independentemente de patenteação, ou mediante patenteação, com ou sem atribuição de caráter real ao direito.

No sistema jurídico brasileiro o direito preexiste à patente, já dissemos, sem ser, ainda, direito real: a realidade só lhe surge à patenteação.

2.COMPETÊNCIA ADMINISTRATIvA. Tem competência para julgar os pedidos de patente de invenção o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, repartição do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio; ao Departamento cabe tOdas as atribuições referentes à propriedade industrial. Diz o art. 17 do Decreto-lei n.

7.903: "O pretendente a privilégio de invenção, modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial, deverá depositar no Departamento Nacional da Propriedade Industrial o seu pedido acompanhado de relatório descritivo com os respectivos desenhos". E o § 1.0: "O pedido, que deve compreender somente uma invenção, far-se-á em um requerimento dirigido ao Diretor do Departamento, mencionando o nome do inventor, por extenso, a sua nacionalidade, profissão e domicilio, o nome e o enderêço do seu procurador, se houver; bem como o título explicativo da invenção, de modo sumário e preciso, concordando com o relatório".

Nenhum pedido pode referir-se a duas ou mais invenções (principio da não -cumulação de pedidos sObre invenções).

Todavia, se a invenção é invenção de combinação, pode o pedido da patente para invenção de combinação referir-se a pedido de patente para a invenção de algum elemento, ou para as invenções de alguns elementos novos. Tal referência não permite que se proceda aos exames técnicos da invenção de combinação e da invenção de elemento na mesma relação juridica processual. Todavia, pode ser pedida a patente para a invenção do processo e para a invenção do produto, ou para a invenção de produto e a invenção da sua aplicação, ou para diferentes aplicações do mesmo bem incorpóreo. A diferença é sutil.

3.RELATÓRIO. IA-se no art. 17, § 2.0, do Decreto-lei n. 7.903: "O relatório deverá satisfazer às seguintes condições:

a) ser escrito em português; b) descrever de maneira precisa e clara a

invenção, seu fim e modo de usá-la; o) ser apresentado em triplicata, dactilografado em espaço duplo, de um só lado da fOlha de papel branco, consistente, nas dimensões de 38 x 22 centímetros, sendo seladas as 1.ª e 2.ª vias; *d)* não conter emendas, entrelinhas, nem rasuras; *e)* ser redigido na seguinte ordem: 1.0, o cabeçalho, no alto da primeira fOlha, compreendendo um título que designe sumiria e precisamente a natureza e o fim da invenção, excluidas as denominações de fantasias; 2.0, a descrição do invento, expondo pormenorizadamente, sem reservas ou omissÕes, o problema técnico que o mesmo visa resolver, sua execução e funcionamento; 30, o resumo que defina, com clareza, os pontos constitutivos da invenção, os quais servirão para estabelecer e delimitar os direitos do inventor; *f)* conter, no fecho da última fOlha, a data e a assinatura do inventor, ou do seu procurador, rubricadas as demais peças".

No direito brasileiro, tem o Departamento Nacional da Propriedade Industrial de exigir que o requerente da patente mostre ser o inventor, ou ter procuração do inventor, ou ter titulo como sucessor. O art. 17 fala de pretendente; mas o art. 6.0, parágrafo único, foi claro: e"... (os) inventores, os seus sucessores". Os que interpretam o Decreto-lei n. 7.903, ou interpretaram as leis brasileiras anteriores, como se lhes fosse indiferente ser inventor, ou não, o pretendente, tinham à mente a lei francesa, não os textos brasileiros.

Os credores do inventor, antes da patente, nenhum direito podem ter sObre o invento, porque a resolução de divulgação, patenteação ou conservação em sigilo sOmente toca ao inventor Nada impede que o inventor seja representado legal ou. Voluntariamente .

O pedido não pode ser sob condição, ou a termo, ou com reservas. Se, ao ser deferido, se lhe atenderam essas determinações mexas ou anexas, têm-se por inexistentes, mas válida a patente.

A descrição há de ser precisa e clara, escrita em português, salvo quanto aos termos estrangeiros intraduzíveis, só empregar denominações de pesos e medidas que a lei reconheça, ou explicar qualquer termo nOvo de ciência ou de técnica que se refira a medidas ou propriedade. Se o pedido não revela os verdadeiros meios da invenção, não está instruído devidamente. Desenhos e espécimes não suprem a descrição. Dela é que hão de ser tirados os dados para a publicação.

A exigência de só se pedir patente para uma invenção, pré-excluindo-se, assim, a cumulação de pedidos, atende à necessidade de se concentrarem sObre uma só invenção a descrição e o exame técnico.

Com isso, pode ser repelido o pedido que envolva, dissimuladamente, pedidos diferentes de patentes, ou que considerem uma ~ó invenção duas ou mais invenções. Porém o mais acertado caminho para a repartição é ordenar que se separem, se com isso não se compromete a descrição ou o exame técnico. Todavia, a patenteação das invenções conglobadas não é nula (o art. 83 do Decreto-lei n. 7.903 não se referiu ao art. 17, § 1.0). A Convenção de Par is, após a revisão de Londres (1934), estabeleceu (art. 40) que, se o exame revela que o pedido de patente é complexo, o autor pode dividi-lo, em pedidos distintos, conservando cada um a data do pedido inicial e, se é o caso, o benefício da prioridade.

A descrição é insuficiente se daquilo que se descreveu, realizando-se, não resultaria vantagem industrial. Se o que se realizar fOr segundo a descrição *mais* o que conservou em segredo o inventor, há nulidade, por infração do art. 17, § 2.0, *e),* 20. (Por outro lado, é preciso que se não confundam a nulidade por falta da descrição ou da insuficiência da descrição e a nulidade por falta do resumo ou dos pontos constitutivos da invenção: ali, as indicações são para a executabilidade da invenção; aqui, para se saber em que consistem a novidade e a utilidade.) A descrição não é insuficiente se se deixou de descrever algum pormenor, que não é essencial à invenção. Mais ainda: a descrição pode remeter a alguma invenção já conhecida, ou a algum processo ou máquina que já seja *res comrnunis omnium.* A suficiência da descrição aprecia-se pela sua afirmação pelo técnico do ofício. Não se trata de descrição para ser entendida por todo o mundo; nem de descrição que baste para o não-técnico executar a invenção.

Surge, então, a questão da corrigibilidade dos erros da descrição. Mas os arts. 24 e 25 prevêem que o encarregada ou os encarregados do exame técnico peçam esclarecimentos, o que não se há de negar a quem vai decidir.

Advirta-se, outrossim, em que o título, a descrição, o resumo e os desenhos se esclarecem uns aos outros.

O art. 17, § 2.0, *e),* 3$, faz um dos requisitos do relatório conter o resumo que defina, com clareza, os pontos constitutivos da invenção, os quais servirão "para estabelecer e delimitar os direitos do inventor". *Asse é o requisito central,* porque nêle consiste o *petitum,* o *Patentanspruch* (pretensão à patente) do direito alemão, o *claim* do direito dos Estados Unidos da América. Discute-se se o "resumo" há de ser interpretado literalmente, ou segundo a intenção do requerente; mas a verdadeira opinião é a que o considera como tendo o significado, o conteúdo, que o Departamento lhe atribuiu (E. REIMER,

Patentge8etz und Gesetz betreffend deu Schutz von Gebrauchsmustern, 1, 220). O requerente há de exprimir-se em termos tais que o Departamento possa saber, ao certo, se o que se pede é patenteável, ou não, e dêem definição concisa, lógica, da invenção, que sirva a decisão do Departamento e à discriminação dos atos que, no futuro, se têm de considerar infrações da exclusividade.

No direito francês, não há tal exigência. Mas os arts. 17, § 2.0, *e),* 3,0, e 34, parágrafo único, não permitem que se atribuam ao patenteado outra extensão de direitos que aquela que resulta do resumo. O art. 17, § 2.0, *e),* 3$, tem explicitude que repele a concepção francesa (PAUL Rournrnt, *Le Droit de la Propriété industrielte,* II, 222:

"L"arrêté ministériel du 11 août 1903 (art. 2, aí. 9) indique seulement que la description sera terminée par um résumé aussi concis que possible des points caracteristiques de son invention; et, pour que personne ne se trompe sur la portée de ce résumé, ii aj oute que ce résumé sera seulement énonciatif, mais nullement limitatif ni attributif de droit"): "o resumo, que defina, com clareza, os pontos constitutivos da invenção, os quais servirão *para estabelecer e delimitar os direitos do inventor".*

4.DESENHOS. "Os desenhos", estatui o art. 17, § 39, do Decreto-lei n. 7.903, "deverão: *a)* ser apresentados em triplicata, executadas as duas primeiras vias em papel-tela, ou outro, julgado conveniente, com tinta prêta fixa, sem quaisquer coloridos, e a terceira, por qualquer dos meios usuais; sendo seladas apenas aquelas; *b)* ter as dimensões de 33 x 22 centímetros, com moldura traçada em quadro, por linhas singelas, deixando a margem de dois centímetros em tOda a ex-tensão; e) conter no espaço limitado pela moldura, as figuras em tamanho estritamente necessário, de maneira que se possam distinguir uma das outras e permita o fácil conhecimento das minúcias; *d)* adotar numeração, quando as figuras abrangerem várias fOlhas; *e)* indicar as figuras, contendo números seguidos, por meio de setas no sentido da altura do papel, segundo a ordem de sua polição, de modo que concordem com as referências feitas no relatório; *f)* apresentar uma escala esquemática, excluidas quaisquer denominações, legendas ou menções explicativas; g) ser datados e assinalados pelo inventor, ou seu procurador".

5.DEPÓSITO DO PEDIDo. O que a lei chama depósito do pedido é a admissão oficial do pedido, satisfeitos todos os pressupostos, após a selagem. "Se os papéis estiverem devidamente selados, lavrar-se-á um

termo assinado pelo inventor, ou seu procurador, e pelo funcionário competente. Dêsse termo constarão a data, com menção da hora, dia, mês e ano da apresentação do pedido, o nome do requerente, ou do seu procurador, podendo dêle ser fornecida certidão ao depositante, mediante o pagamento das taxas devidas" (Decreto-lei n.

7.908, de 27 de agOsto de 1945, art. 19). "Para os efeitos de prioridade, os pedidos poderão, também, ser depositados nas Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio nos Estados, ou em repartição estadual, a que competir, em virtude de lei, a execução das funções desempenhadas por aquelas delegacias" (art. 20). Então, "apresentado o pedido em qualquer das aludidas repartições com sede no Estado em que o interessado tiver o seu domicílio, aí será lavrado, em livro próprio, o termo de depósito, assinado pelo inventor, ou seu procurador legalmente habilitado, e pelo funcionário competente, observadas, nesse ato, as disposições estabelecidas no art 19" (art. 20, § 1.0). "Lavrado o termo de depósito, a Delegacia Regional, ou a repartição estadual, providenciará para a remessa dos papéis ao Departamento Nacional de Propriedade Industrial, dentro do prazo de cinco dias, contados da data do referido termo" (art. 20, § 2.0). Se a Delegacia Regional não o faz, nem o determina, imediatamente, ciente do ocorrido, o Ministro do Trabalho, cabe pedido de mandado de segurança e a União responde, com base no art. 194 da Constituição de 1946.

No art. 23, § 2.0, do Decreto-lei n. 7.903 estatui-se: "Será publicada, quinzenalmente, no órgão oficial do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, relação contendo os pedidos de privilégio de invenção e modelos de utilidade apresentados à Repartição, com especificação do objeto".

Nu sistema jurídico brasileiro, à diferença do sistema francês, o prazo de duração da patente começa da data da expedição, e não da data do depósito.

O depósito tem os seguintes efeitos: a) qualquer depósito posterior não pode pretender que seja nova a invenção, pois que o depósito anterior a "publicou", ou, pelo menos, comunicou ao Departamento, sem que isso importe em que, no processo relativo ao primeiro depósito, não possa o verdadeiro inventor, que depositou depois, pleitear que se negue a autoria da invenção ao requerente do primeiro depósito, presseguindo-se, após a coisa julgada administrativa, no processo do depósito posterior; *b)* o de fazer-se atendido nos Estados que fazem parte da Convenção de Paris (art. 4 da Convenção), sendo de notar-se que o pedido ou depósito no estrangeiro apenas pré-exclui que se

tenha como divulgação ou publicação, sem que se haja de considerar inventor, necessariamente, quem pediu ou depositou antes, no estrangeiro.

6.DIREITOS FEITOS NO ESTRANGEIRO. O inventor pode ter pedido, noutro Estado, a patente, e haver tratado ou convenção que haja atribuido eficácia ao pedido noutro Estado signatário do tratado ou convenção.

Então, tal eficácia tem de ser respeitada, pelo menos dentro de certo prazo, que o tratado ou a convenção haja marcado. t o que se reconhece no art. 21 do Decreto-lei n. 7.903: "O inventor que tiver depositado regulamente em Estado, com o qual o Brasil mantenha convenção ou tratado, pedido de patente de invenção, de modelo (de utilidade, ou de desenho ou modelo industrial, gozará, para fazer igual pedido no Brasil, de direito de prioridade pelo prazo estipulado na respectiva convenção ou tratado. A prioridade em nenhum caso poderá ser invalidada por fatos ocorridos durante êsse prazo, tais como pedido idêntico, publicação de invenção, do modelo ou do desenho, seu uso ou explicação".

A prioridade, que se assegura, não é mais intensa e extensa que a conferida aos depósitos no Brasil. O terceiro, que inventou, ~antes, pode apresentar oposição, ou, posteriormente, propor ação de nulidade. A eficácia é quanto ao futuro, tanto que o art. 21 só lhe não admite exclusão (o termo "invalidada", no art. 21 é a técnico) por "fatos ocorridos" depois cio depósito no estrangeiro, dentro do prazo que, na espécie, tem a eficácia de prioridade.

No art. 21, § 1.0, estabelece o Decreto-lei n. 7.908:

"O prazo de prioridade ficará averbado na patente, s~ o interessado, por ocasião de requerê-la, reivindicar os beneficio a decorrentes do pedido anterior, comprovando-a com o certificado de depósito no pais de origem, ou a respectiva p"atente".

Estatui o art. 20, § 2.0, do Decreto-lei n. 7.908e "Fica estabelecido o prazo Maximo de três meses, contados da data do depósito do pedido, para a apresentação dos comprovantes referidos no parágrafo anterior".

"Além do certificado de depósito", diz o art. 20, § 3.~, do Decreto-lei n. 7.903, "poderão ser exigidos relatórios, desenhos ou outros

documentos que a repartição julgue necessários ao exame do pedido".

1931. Exame formal e exame técnico

1.PRELIMINARES PARA O EXAME. O pedido de patente, estando satisfeitos os pressupostos, há de ser despachado para que se proceda ao exame técnico. À verificação de estarem ou não, satisfeitos os pressupostos, é que a lei chama exame formal". Os arts. 22 e 23 do Decreto-lei n. 7.903 prevêe,~ ainda não estarem ou já estarem satisfeitos todos os Pressupostos. Diz o art. 22: "Estando o pedido de privilégio de invenção, modelo de utilidade, desenho e modelo industrial incompleto ou contrário às normas estabelecidas será o depositante oficialmente notificado, a fim de regularizá-lo, dentro do prazo de noventa dias, sob pena de ser o processo arquivado"~ O prazo de noventa dias é improrrogável e o arquivamento elimina qualquer eficácia que tenha tido ou pudesse vir a t%r o depósito do pedido. E o art. 23: "Se o pedido de privilégio de invenção ou modelo de utilidade estiver inteiramente em ordem, proceder-se-á, desde logo, ao exame técnico da invenção, podendo-se, quando convier, solicitar audiência de outro os serviços técnicos especializados da administração pública federal, subordinados ou não ao Ministério do Trabalho, Industria e Comércio, ou de organizações reconhecidas pelo GOVERNO como órgãos de consulta".

2.PRAZO PARA CONCLUSÃO DO EXAME TÉCNICO. A lei estabeleceu prazo para a conclusão do exame técnico (Decreto-lei n. 7.903, art. 23, § 1.0): "O exame técnico deverá ser concluí.~do dentro do prazo máximo de: *a)* sessenta dias quando se referir a privilégio de invenção; *b)* trinta dias quando se tratar de „~modelos de utilidade. Éstes prazos poderão ser prorrogados por motivos justificados, a juízo do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial".

A regra jurídica do art. 23, § 1.0, é instrucional. Se o encarregado ou os encarregados do exame técnico não o concluem no prazo de sessenta dias, as sanções são administrativas. i. Nenhuma consequência pode ter contra o requerente da Patente de invenção. A prorrogação pode dar-se, devendo o encarrregado ou os encarregados do exame técnico requerê-la com temi~~0 para o despacho de prorrogação. Se não se defere o pedido~0 de prorrogação, o exame é atribuido a outrém.

"O encarregado do exame poderá pedir ao inventor, ou seu procurador, os esclarecimentos que julgar necessários sObre a

iinvenção, bem como novos relatórios descritivos, novos desenhos, amostras ou modelos.

Dêsses fatos será dada ciência oficialmente ao interessado" (art. 24). "Qualquer que seja a exigência, feita em virtude do disposto no artigo precedente, deverá ser cumprida dentro do prazo de noventa dias, contados da data da publicação do despacho, sob pena de ser o processo arquivado" (art. 25).

8.RECLASSIFTCAÇÂO DE OFICIo. Ao pedir a patente, o inventor, que classificou a espécie como invenção, pode ter errado. Igual erro pode ter cometido o que, tendo inventado, apenas pediu patente de modelo de utilidade, ou de desenho ou modelo industrial. Tal erro pode ter sido revelado pelo exame técnico, ou suscitar dúvida ao Diretor, ao despachar o pedido. Dai dizer o art. 32 do Decreto-lei n. 7.903: "Havendo dúvida, quanto à natureza da invenção, ou se o exame técnico revelar que o pedido não pode ser concedido como modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial, mas como privilégio de invenção, ou vice-versa, o Diretor do Departamento determinará a apresentação de nôvo relatório que classifique devidamente a invenção, cuja retificação será publicada, depois da respectiva anotação no termo de depósito".

No art. 32, parágrafo único, acrescenta-se: "Tratando-se de processo em grau de recurso, a modificação prevista neste artigo somente será realizada mediante a apresentação de nôvo pedido. Ficará, nesse caso, ressalvada a prioridade, desde que o depósito do nOvo pedido se efetue dentro do prazo improrrogável de noventa dias, contados da data da publicação do despacho retificativo".

§ 1.982. Exame prévio

1.NATUREZA DO EXAME . Se o exame do pedido de patente se limita à verificação do atendimento às regras jurídicas sabre o pedido e seus documentos, há o *exame* chamado, na lei, *formal,* sem se poder apreciar se alguém inventou antes, ou tem direitos contra o requerente (exame *prévio).* O exame técnico não é todo o exame prévio; só o é da novidade e utilidade. Quando, no art. 29, referente aos desenhos e modelos industriais, o Decreto-lei n. 7.903 diz que a patente de desenho e de modelo industrial é concedida sem *exame prévio,* ressalvados, porém, os direitos de terceiros, é porque há o exame prévio quanto às invenções e aos modelos de utilidade e o exame técnico para invenções, para modelos de utilidade e, eventual-mente,

desenhos ou modelos industriais (cf. arts.. 23 e 30, § 2.0).

No sistema jurídico brasileiro, pode a autoridade administrativa verificar se a invenção é patenteavel, se é nova e útil, se há inventor anterior, que se opôs, ou direito de terceiro; sem que a decisão administrativa seja imune ao cancelamento, por "manifesta infração do requisito essencial da novidade" (Decreto-lei n. 7.908) art. 88), ou à decretação de nulidade com qualquer dos fundamentos do art. 83 ou outro.

O exame prévio só se dispensou em se tratando de desenho ou modelo industrial (Decreto-lei n. 7.903, art. 29).

Aliás, tal a tendência geral dos sistemas jurídicos, não só pela dificuldade de descrição do elemento artístico como utilidade exclusiva, como também pela instabilidade do processo social de adaptação que pode influir (a moda) e pelo que pode já estar protegido no plano da propriedade intelectual.

No exame prévio, a autoridade administrativa tem todos os poderes de apreciação que sejam necessários a pré-

eliminação de causas de nulidade e de cancelamento. Se as pré-eliminou, ~exerceu à perfeição a função de constituição do direito real. Se não as pré-eliminou, ou alguma ou algumas não foram pré-eliminadas, poderá ser exercida a pretensão de invalidade (= à decretação da nulidade) e a de cancelamento, que também é constitutiva negativa.

A oponibilidade de objeções por terceiros assenta exatamente na finalidade político-jurídica de se diminuir, quanto possível, o número de patentes eivadas de nulidade ou canceláveis de oficio. Em verdade, tal técnica de oposições remonta á Lei britânica de 7 de julho de 1852.

A redução da função da autoridade administrativa à de simples exame formal e técnico, que não tenha outro fito que a publicidade registária, não seria recomendável. A falta de apreciação dos requisitos de novidade e utilidade, não verificados, e a indiferença às oposições de terceiros, que se digam inventores e ofendidos em seus direitos, apenas protrairiam a discussão judicial, sem tentativa, sequer, de fazer o menos possível discordantes a história dos direitos e a história dos Registros e patenteações. Por outro lado, quando o juiz vai julgar da nulidade, tem de se colocar no momento em que se conferiu a patente. No intervalo, a invenÇÃO

mesma reagiu sObre o ambiente cientifico-industrial e dificultou,

talvez, posterior exame da novidade. Se ao exame prévio se exprobrou ter, às vézes , o inconveniente de ser manifestaçào demasiado cedo da novidade e da utilidade, tal argumento é fraco, pois a decisio administrativa ressalva direitos de terceiros e as pretensões à decretação de nulidade.

O exame prévio tem a vantagem de pré-eliminar patentes de falsas invenções e até de inventos ilusórios ou irrealizáveis. O exame prévio seria condenável se não se ressalvasse a verificaÇÃO ulterior das anterioridades e dos direitos de terceiros.

As oposições , que recebemos da direita britânico , uma vez que se apresentaram, e a simples apresentabilidade delas conferem à patente maior prestigio, valor de primeira plana, *prima fade valia,* sem que se fechem as portas às decretações de nulidade e ao próprio cancelamento administrativo.

2.PUBLICÂÇÃO E OPOSIÇÃO. “Findo o exame técnico, saio publicados os pontos característicos da invenção, para conhecimento público e apresentação de oposições , dentro de prazo de trinta dias, a contar da data da publicação” (Decreto--lei n. 7.903, art. 26).

“Surgindo impugnação por parte do inventor ou oposição de terceiro, será o pedida submetido a nôvo exame” (art. 27). “Concluída essa formalidade, ou não tendo sido apresentada contestaÇÃO , será o processo submetido a despacho do Diretor” (art. 27, *§* 6.0). “Contestações” está, ai, por oposição ou por impugnação pelo própria inventor.

“Do despacho que conceder ou denegar o privilégio de invenção ou modelo de utilidade, caberá recurso dentro do prazo de sessenta dias” (art. 27, *§* 2.0). “Esgotado o prazo de recurso, estabelecido no artigo anterior e dêle não se tendo valido qualquer interessado, seria desde logo expedidas os atos definitivos” (art. 28).

~1.933. Natureza da decido administrativa

1.DECISÃO FAVORÁVEL E DECISÃO DESFÂVORÁVEL. A decisão desfavoráve declaratória. Quanto à decisão favorável, é declarativa do direito formativa gerador e constitutiva da realidade do direita de propriedade industrial.

Â eficácia, *erga omites,* 6 a de sentença que não envolve a responsabilidade do Estado quanto à novidade e utilidade da invenção. No art. 34 do Decreto-lei n. 7.908, escreve-se: “Satisfeito o pagamento da taxa referida no artigo prece1ente, será expedida a patente, assinada pelo Diretor do Departamento e pelo Chefe de Divido de Privilégio, ressalvando-se as direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo quanta à novidade e utilidade da invenção”. O legislador tinha diante de si problema técnico: ou a) considerava a decisão despacho com ressalva, portanto de eficácia restrita, ou *b)* atacável pela ação constitutiva negativa. Se adotasse a), a apreciação posterior à dação da patente seria declaratória; se adotasse *1,),* constitutiva negativa (de nulidade ou de anulação, ou de rescisão). Â leitura da parte final do art. 34 poderia levar o intérprete a crer em que se preferiu a); mas a art. 83, meisos 1.0 e 2.0, revela que, a despeito das expressões do art. 34, *in firte,* foi b) que se adotou.

 A discussão em torno de se saber se o deferimento de patenteação é declarativo, ou constitutivo, foi causada por se terem mal posto as questões.

Não se havia de perguntar se a patenteação é *declarativa* ou *constitutiva.* Ela é declarativa daquele direito a que se refere o art 6.0 do Decreto-lei n. 7.903, que é o “de obter patente”; mas a patente é constitutiva do direito de propriedade industrial, que só existe a partir dela.

2.CaIBA JULGADA ADMINISTRATIVA. A decisão administrativa que denega a expedição da patente faz coisa julgada formal para a administração; não, para a justiça. Se o inventor ou quem pediu a patente se tem por ofendido em seus direitos, por ser injusta a decisão administrativa, pode invocar o art. 141, *§* 4G, da Constituição de 1946; porque o direito formativo gerador, que resulta, como mínimo, do próprio texto constitucional (art 141, *§* 17), preexiste à patenteação. Poderíamos, como em direito alemão, ter concebido o direito anterior à patente como real, dêle irradiando-se a pretendo à patente; não o concebemos como tal, mas de modo nenhum deixamos ao arbítrio da administração o dar Ou negar patentes.

§ 1.934. Expedição da patente de Invenção

1.TAXA, “cLIcHÊ” E ExPEDIÇÃO DA PATENTE. “Transitando em julgado o despacho concessivo, será o inventor oficialmente notificado, a fim de efetuar o pagamento da taxa prevista neste

Código, para expedição da patente, e apresentar o "clichê" da parte principal da invenção, medindo 5 x 4 centímetros" (Decreto-lei n.

7.903, art. 33). Diz-se mais no parágrafo único: "O pagamento dessa taxa deve ser efetuado, dentro do prazo de sessenta dias, sob pena de arquivamento do processo".

"Na patente", diz o art. 34, parágrafo único, do Decreto.. lei n. 7.903, "serão mencionados o nome, nacionalidade, profissão e domicílio do inventor, nome do procurador, quando houver, o titulo da invenção e o prazo de duração, anexando--se-lhe uma das vias do relatório definitivo e do desenho".

O art 17, *§* 1.0, e o art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.903 referem.se ao *titulo da invenção:* ali, "titulo explicativo da invenção"; aqui, "titulo da invenção". O

título serve à identificação e à classificação nos catálogos e pesquisas. Súmula, que é, não é elemento interpretativo para se restringir o direito patenteado, e não substitui a descrição. A insuficiência ou incorreção dêle não é causa de nulidade, salvo se se faz a espécie do art. 83, inciso 3.o, que é regra jurídica explícita.

Então, é fraudulento, e não só inexato o titulo. É preciso ter havido o fim de ofensa, a fraude intencional.

2.RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DIREITO DE TERCEIRO.

A dação da patente não declara, com fOrça de coisa julgada material, que a invenção é nova e útil. Apenas se confere ao inventor a patente, *constitutiramente;* mas tal constituvidade é concebida por lei sob ressalva doa direitos de terceiro e da responsabilidade do Estado. E" cancelável, no prazo do art. 80 do Decreta-lei n. 7.903.

a)Direitos de terceiros. "Satisfeito o pagamento da taxa referida no artigo precedente será expedida a patente, assinada nele Diretor do Departamento e pelo Chefe de Divisão de Privilégio ressalvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo quanto à novidade e utilidade da Invenção" (Decreto-lei n. 7.903, art.

34).

b)Responsabilidade do Estado, O Estado não é responsável pelo que possa ofender direitos de terceiros, porém é responsável pelos atos dos

funcionários públicos, segundo o art. 194 da Constituição de 1946, que não se incluam na classe de atos de que cogita o art. 34 do Decreto-lei n. 7.908, isto é, que não sejam afirmações de *novidade* ou da *utilidade* do invento. No mais, regem os princípios do direito comum.

§ 1.935. Inexistencia e nulidade do profuso, inclusive da decisão administrativa, favorável ou desfavorável 1.ADMINISTRAÇÃO E COMPETÉNCIAL . Se a autoridade

nenhuma competência poderia ter para decidir sObre dação de patente de invenção, como se se trata de autoridade policial, a decisão é inexistente e inexistente a patente. A ação, a êsse propósito, há de ser *declaratória.* Se a autoridade teria competência para decisões sObre certas espécies de patente, e, para outras, não, a decisão sObre dação dessas é nula, e cabe a ação constitutiva negativa (ação de nulidade de ato administrativo).

2.FORMALIDADES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. A relação jurídica processual administrativa é à semelhança da relação jurídica processual, na justiça. Há atos processuais e formalidades processuais. Se não houve pedido, ou se não foi depositado o pedido, acompanhado do relatório descritivo, não houve estabelecimento da relação jurídica processual administrativa. Qualquer decisão que então se profira favorável à patenteação cai no vácuo; não existe como decisão sObre patente de invenção e a patente de invenção é nenhuma, podendo ser declarada a inexistência dela, ainda incidentemente. Idem, se houve pedido sem qualquer relatório.

são causas de nulidade: a) não ter havido o termo assinado pelo inventor, seu sucessor ou a pessoa legitimada segundo o art. 65, 1.8 e 2.~ partes, do Decreto-lei n. 7.903, e pelo funcionamento competente, segundo o art. 19, ou segundo o art. 21; *b)* se não houve o exame formal *(aliter* se somente foi defeituoso por omissão), ou o exame técnico (arts. 22 e 23); c) se não houve a publicação dos pontos característicos, para conhecimento público e apresentação de oposição no prazo legal (art. 26), que se conta da data da publicação (procedimento edital); *d)* se, tendo havido impugnação pelo requerente ou oposição por parte de terceiro, não a apreciou o funcionário administrativo, nem admitiu recurso, ou a apreciou e não admitiu recurso (art. 27) ; *e)* se os atos definitivos (art. 28) foram expedidos antes de esgotado o prazo de recurso.

Os atos úteis não atingidos pela decretação de nulidade processual podem ser aproveitados pelo requerente.

Todas essas nulidades podem ser arguidas até transitar em julgado a decisão administrativa. Após o trânsito em julgado, regem outros princípios que serão mais adiante apostos, compridamente *(§* 1.956). Há, portanto, nulidades processuais e nulidades da dação da patente *(=* da patente).

§ 1.936. Invenções que interessam à defesa nacional

1. As invenções podem interessar ao Estado pela utilidade ou necessidade de se tornarem *res communes* -

omnium, o que está previsto na Constituição de 1946, art. 141, *§* 17 *(verbis* "se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio"), ou por serem de necessidade, ou de utilidade, ou de interesse social, que passe ao Estado a propriedade industrial (Constituição de 1946, art. 141, *§* 16, 1.8 parte, *in une),* ou por ser de interesse do Estado o sigilo (Decreto-lei n. 7.903, arts. 70, 71, 74 e 75). No Decreto-lei n. 7.903, estabelece o art. 70: "O pedido de privilégio de invenção feito por Brasileiro, ou estrangeiro residente no Brasil, cujo objeto, a juízo do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, ou mediante declaração do inventor, interessar à defesa nacional, poderá~ ser depositado sob segredo e assim mantido". A comunicação de ser guardado o segredo pode partir do inventor, a que é dado sugerir ou exigir a consulta do órgão competente para verificação do interesse da defesa nacional quanto ao sigilo, tenha ou não a União interesse na aquisição da propriedade industrial: o interesse no

segredo independe do interesse na aquisição da propriedade industrial, se bem que de regra estejam juntos. Se o inventor não fêz ~ comunicação, nem sugeriu ou exigiu a consulta ao órgão competente, o Departamento Nacional da Propriedade Industrial pode determiná-la, de oficio. As expressões "a juízo do Departamento Nacional da Propriedade Industrial", que aparecem no art. 70, não lhe atribuem a competência para decretação do sigilo sem consulta ou contra a resposta do órgão competente que se consultou.

Diz o art. 71 do Decreto-lei n. 7.908: "As patentes de invenção, julgadas pelas autoridades militares objeto de sigilo, embora recebam numeração comum no Departamento Nacional da Propriedade

Industrial, não terão publicados os pontos característicos".

Lê-se no art. 74: "As invenções de caráter sigiloso serão guardadas rio Departamento Nacional da Propriedade Industrial, em cofre forte, enviando-se cópias delas, ou a terceira via de que trata o art. 17, *§* 39, alínea a, ao Estado Maior do Ministério a que interessar". Entenda-se: ao Estado Maior das Fôrças Armadas. No art. 75, tratou-se das infrações: "A violação do sigilo das invenções que interessarem à defesa nacional, quer por parte do inventor, quer por servidor do Estado, agente de propriedade industrial, advogado, ou qualquer outra pessoa que dela tenha conhecimento, será punida como crime contra a segurança nacional, equiparado àquele previsto no art. 24 do Decreto-lei n. 4.766, de 1.0 de outubro de 1942, e punido com as mesmas penas aí estabelecidas".

Hoje, a lei penal a ser invocada é a Lei ri. 1.802, de 5 de janeiro de 1953, art. 26:

"Fornecer, mesmo sem remuneração, a autoridade estrangeira, civil ou militar, ou a estrangeiros, informações ou documentos de caráter estratégico e militar ou de qualquer modo relacionados com a defesa nacional".

2.INTERÉSSE NA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, FOR MOTIvO DE DEFESA NACIONAL. A aquisição pode ser de Interesse do Estado, por ser conveniente à defesa nacional, ou por outra razão. O Decreto-lei n. 7.908, arts. 72 e 73, prevê a desapropriação por interesse para a defesa nacional; mas essa referência especial ao fundamento de modo nenhum pré-exclui a desapropriação de invenções, para que o Estado adquira a propriedade (o que é outro ato, pois a desapropriação somente concerne à perda da propriedade) sem ser por interessarem à segurança nacional. Aliás, o art. 64 cogitou da desapropriação por exigência de quaisquer interesses nacionais, o que nos leva a tratar ê parte o assunto da desapropriação.

Diz o art. 72: "Se a invenção fôr considerada de interésse para a defesa nacional, pelo órgão competente incumbido de examiná-la, poderá a União promover a sua desapropriação dentro do prazo de seis meses contados da data do depósito". Houve o pedido de patente e, no período de publicação do relatório ou depois, órgão competente federal reputa a invenção de interesse para a defesa nacional. Então, a União promove a desapropriação. O art. 73, em vez de submeter a espécie à ação perante a justiça, entrega o exame da pretensão da

União ao Conselho de Segurança Nacional. Podia fazê-lo a lei, porque, no tocante à desapropriação, a Constituição de 1946 não considerou essencial à garantia da propriedade a *j* udicialidade do julgamento da desapropriação; apenas estatuíu, no art. 141, *§* 16, 1.a parte, que a desapropriação tem de ser "por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro". Não é contrário à Constituição de 1946 o art. 73 do Decreto-lei n. 7.903: "A desapropriação motivada pela circunstância a que se refere o artigo precedente far-se-á mediante resolução do Conselho de Segurança Nacional, ao qual deverá ser o assunto submetido". Tal competência do Conselho de Segurança Nacional depende de ter a União exercido a pretensão desapropriativa no prazo de seis meses, contados da data do depósito. Se a União só vai promover a desapropriação expirado o prazo, é „perante a justiça que o tem de fazer. O *§* 1.0 do art. 73 prevê a divergência do inventor e submete a exame as alegações da União e as do inventor: "Se com essa resolução não concordar o inventor, o Presidente do Conselho nomeará uma comissão de técnicos para opinar, a qual se comporá dê representantes dos Ministérios interessados, de um perito de propriedade industrial e de outro indicado pelo titular da patente". Havendo concordância, dá-se o acôrdo de desapropriação, que se estudou no Tomo XIV, a respeito de perda da propriedade imobiliária. Não havendo acôrdo, o parecer da comissão serve de base a nova decisão do Conselho (art. 73, *§* 2.~), e tal decisão tem fôrça de coisa julgada material administrativa: "O parecer dessa comissão servirá de base à prova decisão do Conselho, que porá termo ao processo, sem recurso administrativo...". Mas o art.173, *§* 2.0, acrescentou, com a desenvoltura ditatorial de 1945: ..... ou ação judicial") . A decisão pode ser sem recurso administrativo; não sem exame judicial, porque o art. 141, *§* 4□0, da Constituição de 1946 foi concebido exatamente para cercear êsses abusos legislativos: "A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual".

SEÇÃO III

DURAÇÃO E EFICÁCIA DA PATENTE

§ 1.937. Prazo e prorrogação

1. A propriedade industrial não foi concebida como temporária. É o

direito de propriedade que se resolve, ao termo, quanto ao titular, passando a outrem, a todos, a titularidade. O direito mesmo, objetivamente, não cessa ao expirar o prazo de duração. Não se trata de ineficacização; nem se trata de inexistência: o direito não cessa; o inventor é que perde a exclusividade, e para sempre. Diz o art. 39 do Decreto-lei n. 7.903: "O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos contados da data da expedição da patente, findo o qual o invento cairá no domínio público". O direito de propriedade industrial cai "no domínio público", isto é, a invenção torna-se *rei cora ra unia oranium*.

2.PRORROGABILIDADE. No art. 40, estabelece o Decreto-lei n. 7.903: "O Governo poderá, excepcionalmente, e quando julgar conveniente aos interesses nacionais, mediante pedido devidamente comprovado, prorrogar o prazo da vigência do privilégio , até cinco anos". O pedido há de alegar e provar o interesse nacional na prorrogação. Tem de ser feito dentro do prazo para que se dê a prorrogação, de modo que, em vez de quinze, haja vinte anos de exclusividade. Não se deu prazo ao Governo para despachar o pedido de prorrogação. Havemos de entender que tem êle dever de despacho imediato. Extinto o prazo, não há pensar-se em prorrogação.

3.COMPROPRIEDADE. Se a patente pertence a duas ou mais pessoas, a prorrogação aproveita a todas, porque o fundamento do interesse nacional é objetivo (cf. Decreto-lei n. 7.903, art. 43).

4.EFICÁCIA REAL. A patente é para a atribuição da eficácia real. O direito que antes existia não era real; no sistema jurídico brasileiro, é direito formativo gerador. [Se o titular *também* o era de direito autoral de exploração (propriedade intelectual), já era titular de direito real, mas diferente.] Com a eficácia real, com o direito formado real, faz-se necessária a anotação de qualquer transferência, do licenciamento, da constituição de usufruto e de qualquer circunstância que seja atinente à patente de invenção como objeto de direito real.

§ 1.938. Anuidades

1.TITULARES DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Os titulares do direito de propriedade industrial, que resulta da patente, têm o dever de pagar anuidades e o dever de uso, no território do Brasil. O

titular pode atribuir a outrem *(e.* g., ao cessionário ou ao titular da licença) o pagar as anuidades; mas a seu risco. Se o terceiro não paga, perfaz-se a causa de caducidade.

2.PLURALIDADE . Se são dois ou mais os titulares do direito de propriedade industrial, a responsabilidade é solidária, de jeito que, se nenhum paga, não há apurar-se de quem foi a culpa. A caducidade é sempre do direito, em sua integridade, sem se atender ao fato da comunhão pra *indiviso.* Qualquer dos titulares pode pagar as anuidades, nascendo-lhe pretensão contra o comproprietário; porém a repartição não recebe quotas.

3.ESTRANHOS INTERESSADos. Qualquer pessoa interessada em que a patente não caduque pode efetuar o pagamento.

4.PAGAMENTO. A anuidade é uma só, durante todo o tempo da existência do direito *(atiter,* sob a Lei n.

3.129, de 14 de outubro de 1882, e sob o Decreto n. 16.264, de 19 de dezembro de 1923, que as faziam progressivas).

O pagamento é adiantado, começando ao expedir-se a patente.

§ 1.939. Comunhão

1.ESPÉCIES. A comunhão, quanto à invenção, pode dar-se: a) ao inventar-se, e então o direito autoral nasce já em comunhão (o mesmo ato-fato interessa a duas ou mais pessoas, no tocante às suas personalidades, sem que se possa cogitar, aí, de comunhão; o mesmo ato-fato determina surgir aos inventores direito autoral de nominação, a respeito do qual não se estabelece comunhão; do mesmo ato-fato exaurge o direito formativo gerador, já em comunhão); E,) durante a existência do direito formativo gerador, por alienação de parte Indivisa pelo titular, ou sucessão a causa de morte, ou sucessão em comum por execução forçada; e) já patenteada a invenção (comunhão quanto ao direito real ou de exclusividade) ; (1) pela licença outorgada a duas ou mais pessoas, com os dois momentos, *antes* da anotação no Departamento Nacional da Propriedade Industrial e *após* a anotação; *e)* pelo licenciamento compulsório (licença obrigatória) a duas ou mais pessoas.

2.COMUNHÃO ANTES DA PATENTEAÇÃO. Antes de ser patenteada a invenção, o direito formativo gerador pode ser exercido por todos ou qualquer dos titulares, podendo os que o não exerceram apresentar-se, dentro do prazo, para que se lhes reconheça a comunhão. A utilização do invento ainda não patenteado é segundo o negócio jurídico que haja entre os comuneiros, ou, se nenhum negócio jurídico rege a utilização, segundo as regras jurídicas concernentes à comunhão da propriedade intelectual, por analogia.

3. DE PROPRIEDADE APÓS A PATENTEAÇÃO. Depois de ser patenteada a invenção, as relações entre os comuneiros teriam de ser regidas pelas regras jurídicas da comunhão de bens corpóreos , por analogia; mas, quanto à utilização, o Decreto-lei n. 7.903, art. 43, redigiu uma delas, para explicitude: "Quando as patentes de invenção, modelo de utilidade, desenho e modelo industrial forem concedidas em co-propriedade ou se tornarem comuns por qualquer titulo hábil, cada um dos co-proprietários poderá usar livremente o invento respectivo, observadas as disposições legais".

Todas as patentes caem em domínio comum, extinto o prazo; de modo que todas se tornam *res communes omnium.*

4.COMUNHÕES DE USUFRUTO, DE USO E LICENÇA. Â comunhão de usufruto e de uso regem-se por seus princípios (Código Civil, arte. 713441 e arte. 742-745). A de licença, à semelhança do contrato de edição a dois ou mais outorgados.

1.940. Direitos de terceiros

1.RESSALVA. A eficácia da patente de invenção é atributiva de *realidade* ao direito: o direito formativo gerador é direito a essa transformação do direito do inventor em *direito real.* Todavia, Esse direito real não suplanta direitos de terceiros, que possam ir contra o direito daquele que obteve a patente.

2.EXAME a) O pensamento a mais, que há na invenção, precisa ter certo grau de progressividade social e de utilidade. Tal pensamento preexiste ao pedido de patente, porque é o ato-fato que se alega, do qual resultou o direito formativo gerador. No direito alemão, a Esse

momento se atribui direito real, cabendo vindicação. No direito brasileiro, a ação é declaratória, ou de invalidade de transferência, de outra semelhante.

b)Durante o processo de patenteação, o que se apresenta como inventor, ou sucessor dêle, contra a afirmação do requerente, obtém, se prova que é o inventor, ou que o sucedido o foi ou o é, decisão com a eficácia *negativa* de afastar da relação jurídica processual administrativa o requerente e com a eficácia *positiva* de se inserir na relação jurídica processual administrativa como requerente, se houve usurpação pelo que poderia ou deveria representar e não representou, ou transformação da oposição em requerimento, ou apresentação de requerimento próprio. Não se precisa de .recorrer à figura da cessão forçada da ação *(Ãbtretung des Erteilungsarespruthft)*.

c)Após a patenteação ao que não era inventor, nem houve do inventor o direito formativo gerador, ou a patente, tem o legitimado, cujos direitos foram ressalvados pela sentença (Decreto-lei n. 7.903, art. 34: ..... será expedida a patente, ressalvados os direitos de terceiros"), ação (judicial) de nulidade, com base nos arts.. 33, incisos 1.0, e 7~0, *§* l.~, a), e a provocação da pretensão cancelatória do art. 80.

Seção IV

TRANSFERÉNCIA, DIREITOS REAIS, DESAPROPRIAÇÃO

§ 1.941. Transferência da patente de Invenção

1.DIREITO AUTORAL DE NOMINAÇÃO, DIREITO FORMATIVO GERADOR, DIREITO EXCLUSIVO

DE EXPLORAÇÃO. Já vimos que ao pode transferir o direito de dar o nome à invenção *(* = de pedir a patente como inventor). .11 vimos que se pode transferir o direito formativo gerador *(* = direito à obtenção da patente).

A patente faz direito real o direito de exploração, tornando-.o exclusivo. A transferência dOse direito é o que se chama, eflpticamente, transferência da patente. A transmissão da propriedade industrial, aqui propriedade da invenção, pode ser entre vivos e a causa de morte. Diz o art. 44 do Decreto-lei n. 7.903: "A propriedade

da invenção pode ser, alienada por ato *inter vivos,* ou transferida em virtude de sucessão legitima ou testamentária".

A alienação pode ser a titulo gratuito ou oneroso, total ou parcial. O art. 44, parágrafo único, do Decreto -lei n.

7.903, procurou explicitá-lo: "A alienação ou transferência far-se-á a titulo gratuito ou oneroso, podendo, em ambos os casos, ser total ou parcial. É total quando envolver todos os direitos resultantes da patente; e parcial, quando compreender somente uma parte dos direitos outorgados, ou houver restrição quanto ao tempo de uso ou zona de utilização".

A patente, se a considerarmos imagem do bem incorpóreo, que é objeto do direito real, pode ser alienada. Mais exatamente digamos que se transfere o direito real. As expressões "cessão da patente", "ceder a patente", não se devem acolher em boa terminologia. Seria como se disséssemos "cessão da cadeira", "ceder o livro".

Antes da patenteação pode ser cedido o direito à patente, direito que pode não ser exercido e dar ensejo a que outrem se apresente como inventor, somente restando ao verdadeiro inventor, após a patente, a ação de nulidade, ou, se- há a provocação, ou de oficio, o cancelamento pela autoridade administrativa, em caso de manifesta infração do requisito essencial de novidade.

2.TRANSFERÊNCIA DO DIREITO REAL SOBRE A PATENTE. Se há doação do direito exclusivo da patente *(=* doação da patente), o negócio jurídico é sujeito à satisfação dos requisitos de fundo e de forma, concernentes às doações em geral. Se onerosa a alienação, há negócio jurídico bilateral (compra-e-venda, dação em pagamento, troca, transferência de quota a sociedade) em que o adquirente presta ou se obriga a prestar.

Se a transferência é total, o adquirente passa a ser o titular de todos os direitos, pretensões e ações irradiados do fato da patenteação, tais como direito exclusivo de exploração, direito de dar licenças, pretensões e ações em caso de ofensa ao direito exclusivo de exploração. Escusado é dizer-se que o alienante que foi o inventor conservou o direito autoral de personalidade e talvez não haja alienado o direito autoral de nominação. Também conserva ele o direito às recompensas industriais, conferiveis em caráter pessoal, e ao Registro dessas recompensas. Na jurisprudência francesa, julgado da Côrte de Paris, a 7 de janeiro de 1876, reconheceu a cessibilidade do

direito autoral de nominação, mas, o que não estava nem está certo, entendeu que, em falta de reserva expressa, tal direito se havia de considerar compreendido na alienação da patente. Se há ofensa somente ao direito de exploração, direito sôbre a patente, não é legitimado à. ação o alienante, porque, *ex hypotkesi,* não se dirigiu contra êle a infração, nem o atingiu. Todavia, se o demandado alega nulidade da patente, inclusive por ser o verdadeiro inventor, a eventual responsabilidade do outorgante legitima-o à ação (Código Civil, arts.

1.078 e 1.078).

Se a cessão é parcial, somente algum direito, pretensão ou ação, ou alguns deles se transmitem. A invenção pode ser explorada só em certo lugar, ou lugares, ou só durante certo tempo, ou só até certa quantidade, ou em relação a certa aplicação; donde restrições espaciais, temporais, quantitativas e qualitativas. Se houve restrição espacial, a ofensa ao direito exclusivo de exploração somente fere o titular do direito de exploração dentro do território que lhe toca. Se houve restrição temporal, o que se passa ou se passou durante o período da titularidade interessa e só interessa àquele que é ou era o titular. A ação por ofensa ao direito exclusivo de exploração continua, embora se chegue o termo final ou se realize a condição, se ocorreu a infração ao tempo da titularidade. As restrições

quantitativas e as qualitativas põem o outorgado, que se exceda no exercício do direito, na situação de infrator.

Se a alienação do direito exclusivo de exploração é entre comerciantes e ligada a operações de comércio, tem-se por negócio jurídico comercial (ato de comércio). Aliás, a licença, que só se refere à exploração, sempre o é.

A forma da alienação é a do direito comum. Pode ser por escritura pública, porém tal forma não lhe é essencial.

A escrita é exigida.

O Registro, por anotação, é exigido aos atos entre vivos e aos negócios jurídicos a causa de morte, mas, quanto a êsses, tem de incidir o art. 1.572 do Código Civil. As entradas em sociedade estão sujeitas a anotação.

Não depende do pagamento das anuidades vencidas a anotação.

Pois que a transmissão só se dá com o Registro, o próprio terceiro de má fé (~ que conhecia a alienação) pode alegar a falta do Registro. De ordinário, portanto, ao outorgado irregular pode o réu de ação de infração ao direito exclusivo de exploração opor a falta da anotação, embora não fique imune àação ao outorgante.

3. NEGÓCIO JURÍDICO BÁsico. ~e a alienação foi onerosa, tem-se de procurar a figura jurídica que lhe corresponda. Quase sempre, há compra-e-venda. Vende-se o bem incorpóreo. São, pois, os princípios da compra-e-venda que se hão de invocar. Se a patente está exposta à caducidade, ao cancelamento ou à decretação de nulidade, não se podem considerar vícios da coisa, que permitissem a ação redibitória ou a *quanti minoras.* O outorgante não adimpliu satisfatoriamente e o adimplemento não-satisfatório põe-no em situação de devedor que não executou. A doutrina, em tOrno do assunto, agarrou-se, aqui, à assimilação da compra-e-venda de patente aos contratos aleatórios; ali, à redibição .

Se a nulidade é parcial, ou se foi parcial o cancelamento, rege o art. 889 do Código Civil, ou o art. 203 do Código Comercial (por analogia).

O outorgado, em caso de nulidade, ou de cancelamento, ou de caducidade, tem pretensão à restituição do preço, sem que se lhe deduza o proveito que êle teve explorando a patente nula, cancelada, ou caduca, porque a invenção caíra no dominio comum e qualquer pessoa, portanto também Me, a poderia expiorar. *Aliter,* se há resolução por inadimplemento e a invenção não cai no domínio comum (e. g., o outorgante não era dono, nem tinha poder de disposição).

§ 1.942. Registro

1. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA . O negócio jurídico de transferência tem de ser anotado. De regra, compõe-se Me de negócio jurídico básico, do acôrdo de transmissão e do Registro. O Registro é que transfere, entre vivos, o direito real, à semelhança do que se passa com a transferência de imóveis. Quanto à transmissão a causa de morte, rege o art. 1.572 do Código Civil (saisina); de modo que a transmissão se opera com a morte do titular da patente de invenção. A eficácia da anotação, em se tratando de transmissão a causa de morte, é apenas a que teria a transcrição do ato adjudicatório ou de partilha, a respeito da herança ou do quinhão em que houvesse bem imóvel.

Lê-se no art. 45 do Decreto-lei n. 7.903: “A anotação da alienação ou transferência da patente deve ser requerida ao Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, mediante a apresentação do respectivo titulo e dos instrumentos originais de alienação ou transferência, em forma legal, ou das suas certidões”. “A transferência ou alienação”, estatui o art. 45, *§* 1.0, “só produzirá deito depois de anotada no Departamento”. Entenda-se os efeitos do negócio jurídico básico *(e. g.,* doação, compra-e-venda) e os do acôrdo de transmissão são os mesmos que se apontaram no Tomo XI, a propósito da propriedade imobiliária; a eficácia de transmissão só se irradia com a anotação. “A anotação será registada em livro próprio e certificada na respectiva patente” (art. 45, *§* 2.~). No *§ 5º* acrescenta-se: “Os instrumentos de alienação ou transferência apresentados ficarão arquivados no Departamento. A requerimento dos interessados, serão fornecidas certidões em cópias fotostáticas, não devendo, porém, ser restituido nenhum dOIs”.

Diz o art. 47: “A anotação de transferência ou a alienação de patente e de alteração do nome do respectivo titular será efetuada logo após a publicação do despacho, mediante o pagamento das taxas regulamentares, e não comportará oposição ou recurso”.

Se a patente não está em nome do outorgante, o Departamento há de exigir a anotação do título anterior, para que se mantenha a continuidade do Registro.

Se algum requisito falta ao título, que possa ser preenchido, cabe marcar-se prazo razoável para que se satisfaça.

O requerente da anotação pode exigir certidão do dia e hora em que apresentou o requerimento de anotação, porque, se bem que a transferência só se dê com a anotação, a data (dia e hora) da apresentação do requerimento é que determina qual dos acôrdos de transmissão há de ser anotado, se dois ou mais foram apresentados. Se foram apresentados no mesmo dia diferentes acôrdos de transmissão, anota-se o que tem data mais remota; se a data é a mesma, sem designação de hora, atende-se ao que primeiro foi apresentado.

2.CANCELAMENTOS E RETIFICAÇÕES. Se a anotação é inexata, tem qualquer interessado a pretensão à retificação do Registro. “Qualquer pessoa, com legitimo interesse poderá requerer ao Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial o cancelamento da anotação de transferência ou da alteração do nome, desde que prove a falsidade ou a ineficácia dos documentos apresentados” (Decreto-lei n.

7.908, art. 48). “O

cancelamento das anotações, previstas no presente artigo” acrescenta o parágrafo único, “não isenta os responsáveis pela falsidade das ações criminais ou civis que no caso couberem”. Nem sempre a retificação é cancelativa da anotação. Sempre que a anotação não exprime a verdade pode ser retificada, no que não é exata.

A retificação, inclusive a cancelativa, ainda que tenha havido recurso administrativo, pode ser apreciada judicialmente, com invocação do art. 141, § 49, da Constituição de 1946; e a retificação pode ser pedida em ação judicial, ainda em embargos de terceiro senhor e possuidor, opostos em ação executiva de cognição antecipada ou em ação executiva de sentença.

3.Recursos. “Da decisão do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial que denegar a anotação de transferência ou alienação da patente, caberá ao requerente recurso dentro do prazo de sessenta dias” (Decreto-lei n. 7.908, art. 49). “Igual recurso caberá a qualquer interessado do despacho que conceder ou denegar o cancelamento da anotação” (art. 49, parágrafo único).

§ 1.943. Alterações no nome do titular e outras ocorrências concernentes à patente 1. NOME DO TITULAR. Qualquer alteração no nome do titular, *e. g.,* se a dona da patente se casa, adquirindo o nome do marido, ou se se desquita ou divorcia, perdendo-o, ou se, pessoa jurídica, muda de nome, há de ser anotada, com a apresentação e arquivamento dos documentos (Decreto-lei n. 7.908, art. 46: “Será anotada no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, à vista de documentos em forma legal, ou de certidões, qualquer alteração quanto ao nome do proprietário do privilégio. êsse ato dar-se-á certidão ao interessado, ficando arquivados os documentos”).

2.OUTRAS OCORRÊNCIAS CONCERNENTES À PATENTE. “Serão igualmente anotados”, diz o art. 46, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.903, “os atos que se referirem a suspensão, limitação ou extinção dos privilégios, por Despacho do Diretor do Departamento, quando os interessados o requeiram, juntando documentos hábeis, com recurso, dentro do prazo de sessenta dias”. Não há oposição, ou recurso, se deferido o pedido; a pretensão à retificação exerce-se segundo os arte. 48 e parágrafo único, com recurso da decisão administrativa que deferir ou indeferir o pedido de retificação (art. 49, parágrafo único).

§ 1.944. Desapropriação

1.CONSTITUIÇÃO DE 1946, ART. „141, *§* 16, □

1 aP ARTE, “IN TINE”. A desapropriação de quaisquer bens

imóveis ou móveis: corpóreos ou incorpóreos, pode dar-se se há “necessidade ou utilidade pública”, ou

“interesse social”, “mediante prévia e justa indenização em dinheiro” (Constituição de 1946, art. 141, § 16, □

1 a

parte, *in fine).* No Decreto-lei n. 7.908, art. 64, falou-se em interesses nacionais que exijam a vulgarização, o que se há de interpretar como abrangido e não-excedente do que conceptualmente se mencionou no texto constitucional:

“necessidade pública”, “utilidade pública”, “interesse social”, são conceitos constitucionais. Diz o art. 64 do Decreto-lei n. 7.903: “Se, durante a vigência do privilégio, os interesses nacionais exigirem a vulgarização do invento, ou seu uso exclusivo pela União, poderá esta desapropriar a patente, mediante indenização ao seu titular”. Desapropriação é causa de perda da propriedade imobiliária ou mobiliária; não, de aquisição. A aquisição é em virtude de outro fato jurídico, logicamente posterior. No que concerne às invenções e demais criações industriais, ou o Estado desapropria, para que se torne *res contmunis omnium* a invenção (art. 64, *verbis* “vulgarização do invento”), ou para uso exclusivo da União, ou para uso de alguma entidade, a que, segundo os princípios, haja de tocar a patente de invenção. Nas duas últimas espécies, a patente não desaparece, porque o uso exclusivo passa a outrem; na primeira, a comunização desfaz a exclusividade, porque todos podem usar o invento.

2.PROCESSO. “A desapropriação”, diz o art. 64, *§* 1.~, do Decreto-lei n. 7.903, “será efetivada por ato do Presidente da República, mediante proposta do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, em face do parecer e avaliação da Comissão por êste designada e constituída de três membros, dentre os quais um perito da Propriedade Industrial”. No *§* 2.0:

“Não aceitando o titular da patente o valor arbitrado, proceder-se-á judicialmente na forma do Decreto-lei n.

3.365, de 21 de junho de 1941". Assim, o que se disse nos Tomos XIV e XV há ser entendido quanto às desapropriações de invenções, modelos de utilidade e desenhos ou modelos industriais.

§ 1.945. Usufruto, uso, penhor e medidas constritivas

1.USUFRUTO E uso. O direito real que exsurge da patenteação é sucetivel de usufruto e de uso, tal como ocorre com a propriedade intelectual. A eficácia real depende da anotação, salvo se há saisina (Código Civil, art. 1.572).

Nas sucessões a causa de morte, o usufruto das invenções é raro, devido a ser curto o prazo de duração. Surge Me, porém, com frequência, quanto aos titulares do pátrio poder.

O usufrutuário pode ceder o direito ao exercício do usufruto (Código Civil, art. 717, 2.~ parte). A cessão é mediante licenciamento (arg. ao art. 724 do Código Civil). Se o usufrutuário aliena ao dono da patente (ou, antes da patenteação, ao titular do direito formativo gerador) o usufruto, em verdade *renuncía ,* e dá-se a consolidação (art. 739, V), extinguindo-se o usufruto.

O usufrutuário deve evitar toda causa de caducidade; e tem toda legitimação ativa em caso de ofensa ao direito formativo gerador e ao direito formado.

O que é uso ou fruto toca ao usufrutuário; não o que advém à patente sem ser uso ou fruto (cf. CL. COUHIN, *La Propriété industrielie, artistique et littéraire,* II, 83). O prêmio à patente não é uso, nem fruto. É prêmio ao inventor, ao autor do modelo de utilidade, ou ao desenho ou modelo industrial.

2.PENHOR. O direito real de exploração *(* = a patente, elipticamente) é empenhável. Tem-se de exigir a forma escrita, com a indicação da soma garantida, o nome do outorgado, titulo e data. Para efeitos em relação a terceiros, tem de ser feita a *anotação* e o título fica arquivado no Departamento Nacional da Propriedade industrial, à semelhança do que se passa com as licenças (Decreto-lei n. 7.903i art. 52). Pode dar-se que o penhor esteja incluido no penhor do fundo de empresa, ou de algum patrimônio; mas, para que tal ocorra, é preciso que conste do negócio jurídico, porque o título do estabelecimento e a clientela se entendem inclusos, não as patentes de invenção e as demais patentes. Se foram incluidas, tem-se de tirar outra via do instrumento do

negócio jurídico para se proceder à anotação e ao arquivamento.

3.MEDIDAS CONSTRITIVAS. O que se disse a propósito da propriedade intelectual incide, em princípio, no tocante à propriedade industrial.

§ 1.946. Conteúdo do usufruto e do uso

1.SEMELHANÇA COM A LICENÇA ExCLUSIVA. Teremos de versar o assunto da licença exclusiva.

Observemos, desde já, que o usufruto, em muitos pontos, corresponde a ela A diferença ressalta na intransferibilidade (art. 717) e na extinção por morte do usufrutuário (art. 739, 1) ou extinção da pessoa jurídica (art. 741, 1.8 parte). À semelhança da licença exclusiva, o usufruto pode ser partido em seu conteúdo, isto é, só se constitui, por exemplo, o usufruto da patente em São Paulo, ou só até o ano de 1959, ou para determinada estação do ano (cf. E. REIMER, *Patentgesetz und Gesetz betreffered deis Sckutz voit Gebrauchsmustern,* 1, 393).

As restrições hão de constar da anotação para terem efeitos em relação a terceiros.

2. USO. O que acima se disse sôbre usufruto entende-se quanto ao uso. Apenas o próprio exercício é intransferível.

§ 1.947. Penhor de patentes

1.DIREITO COMUM. O penhor de patentes *(* = penhor do direito real de exploração, ou penhor do direito real de usufruto, ou penhor do direito pessoal de licença ou real de licença exclusiva) obedece às regras jurídicas do direito comum (Código Civil, arts. 768-775; Código Comercial, arts. 271-279).

Sem o consentimento do credor pignoraticio não pode o titular da patente renunciar a ela. A alienação é permitida, bem como a dação de licença e a constituição de usufruto ou uso; mas são ineficazes as cláusulas que atinjam o direito de penhor. Se o penhor foi posterior, só tem efeitos se notificado o titular da licença ou do usufruto.

2. PECULARIDADES. O penhor da licença simples é penhor de crédito; o penhor da licença exclusiva, é penhor de direito real; o penhor do usufruto é penhor de direito ao exercício do usufruto.

1.948. Penhora e execução forçada de patente

1. PENHORAVEL A patente é penhorável, salvo se há cláusula de impenhorabilidade ou se resulta ser impenhorável em virtude de lei. Penhorável também é o direito de usufruto, o direito oriundo de licença voluntária ou obrigatória. Se já foi pedida a patente, o direito formativo gerador é penhorável.

2. ExEcução FORÇADA. São penhoráveis e executáveis o direito formativo gerador *(z* direito à patente) se já exercido *(=* se já feito o depósito), a patente, a licença que não seja pessoal. Diga-se o mesmo quanto a arrecadabilidade em concurso. Não há execução do direito formativo gerador se ainda não se exerceu. Tem-se como exercício pelo testador o fato de ter deixado a alguém, executando, tal direito. O executante pode pedir ao juiz que permita o depósito do pedido em nome da massa, ou do juízo mesmo (JoNAS-PoHLE, *Kommentar zur Zivzlprozessordnung,* nota II, 8 ao *§* 857; W. KísCH, *Handbuch zum Patentrecht,* 56; KRAUSSE-KATLUHNLINDENMAIER, *Kommentar zum Patentrecht, §* 9, nota 48; KLAUER-MOHRING, *Kommentar zum Pa,tentrecht,* 229). Quem alienou o direito formativo gerador expô-lo, moto próprio, à execução forçada (E. *PIEnKn, Das Patentgesetz, §* 6, nota 40). Já desligou da personalidade a invenção, no tocante à entrada, no mundo jurídico, como objeto de direito *patrimonial* quem. antes de pedir a patente, alienou tal direito, se o não fêz em segredo e com a cláusula de ser só ao executando a alienação (então, o bem incorpóreo seria impenhorável por efeito de clausulação).

Surge ainda a questão da penhorabilidade durante o lapso do art. 9□O do Decreto-lei n. 7.903 (tempo de garantia de prioridade). Aqui, se não houve outro motivo para se tornar penhorável a invenção, o pedido não basta para estabelecer a penhorabilidade, nem a inclusão na massa concursal (E. JAEGER, *Koramentar zur Konkursordnung,* nota 12 ao *§* 1; JONAS -PORLE, *Ko‟mmentar* 21W *Zivilproze8sOrdflIflLg,* nota II, 3 ao *§*

857).

1.949. Transferência fiduciária

1. FIDUCIARIEDADE. A patente pode ser transferida fiduciáriamente, segundo os princípios (Tomo III, *§§*

271-274), inclusive se necessária a transmissão fiduciária em conseqUência de medida constritiva (cf. E.

REIMER, *Patentgesetz und Gesetz betreffend deu Schutz vou Gebrauchsmustern,* 1, 394) ou para segurança de crédito. O adquirente fiduciário tem a exploração da patente, sendo só obrigacionais as restrições que se lhe façam, de modo nenhum alcançando a eficácia real. Finda a relação jurídica de fidúcia, tem o fiduciário de en tregar a patente ao fiduciante. Não se pode pensar KLAUER-MÕHRING *(Kommentar zum Patentrecht, §* 9, nota em automático voltar ao fiduciante ou em automática missão a terceiro, beneficiado pela fidúcia. Dá-se isso a P *rioriedade resolúvel* em estrito senso, como é o caso fideicomissos, porém não na *fidúcia.* É preciso que se não fundam os dois institutos.

2. REGISTRO. Com a transmissão fiduciária há dança na pessoa do titular da patente; por isso t em de jer anotada, para eficácia em relação a terceiros (Decreto Lei n. 7.908, art. 45).

3. EFICÁCIA: No concurso do fiduciário, o fiduciar" cujo negócio jurídico fiduciário foi anotado, tem a pretenáao restitutória do art. 76 do Decreto-lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de Falências) e do art.

1.557 do Código Civil Contra credor pignoraticio ou executante de bens do fiducta rio, tem o fiduciante embargos de terceiro *senhor,* exatamente porque foi fiducial a transmissão (cf. E. REIMER, *? atentgesltZ nnd Gesetz betrejfend den Schutz von GebrauchsmusteI~"* 1, 395).

Se o fiduciante não foi o inventor, mas adquiriu, contra direito de terceiro, em próprio nome, a patente, e a transfere fiduciariamente , a nulidade da patente atinge o negócio judico fiduciário.

§ 1.950. Eficácia da penhora

1.EXPLORAÇÃO DA PATENTE. O credor que obtém a penhora não

está por isso legitimado à exploração da patente nem a licenciar, nem a sublicenciar. Não é, tão-pouco, legitima do a demandas.

Quanto ao devedor, não pode êle eficazmente, em relação ao credor executante, alienar a patente. Toda alienação quanto a êsse, ineficaz (ineficácia relativa). Tão-pouco, por renunciar o devedor à patente.

2. D

IREITO FORMATIVO GERADOR. O credor penhoravel pode requerer ao juiz que oficie ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial para que se processe a patenteação ou para que se atenda à prioridade, provisionalmente decreto-lei n. 7.903, art. 9?). Tal medida judicial é de conservação do direito.

SEÇÃO V

LICENCIAMENTO DA PATENTE

§ 1.951. Conceito e espécies de licença

1. LICENÇA, NEGOCIO JURÍDICO. Em vez de transferir o direito de propriedade industrial sôbre a invenção, pode o titular licenciar a patente) isto 4, permitir o uso por outrem do bem incorpóreo. (As expressões

“licenciar patente”, “direito sôbre a patente” e outras semelhantes são expressões elípticas, que não têm inconvenientes se sabemos que o são. Licenciar patente é permitir o uso ou exploração do bem incorpóreo que é objeto do direito real do inventor, ou do seu sucessor, ou de pessoa a que o atribui o art. 65, 1.8 e 2.8 partes) do Decreto-lei n. 7.908. Direito sôbre a patente é direito sôbre a Invenção patenteada~ a patente é documento, é pertença do direito real.)

A cláusula de não poder o titular do direito de propriedade industrial explorar a invenção não faz alienação o que se concebeu como contrato de licença, ainda se o contrato é por todo o tempo da exclusividade.

O contrato de licença é de prestação positiva, o outorgante retira de seu patrimônio algo que dá a outrem. Não se exclui, necessariamente, dêsse uso, que permitiu (prestaçãO de não fazer, ou negativa). E‟ preciso que haja cláusula que o exclua, ainda que não exclua a outros; ou que a licença mesma Sela licença exclusiva. Adiante, *§*

1.953, 3.

2. EsPÉCIES DE liCENÇA. A licença pode ser *voluntário,* se outorgada pelo titular do direito; OU obrigatório

, também dita compulsória, se o Estado, intervindo, por interesse público, na esfera jurídica do titular do direito, constitui o negócio jurídico de licenciamento, ou, conforme veremos, ao falarmos das licençaS de direito *(liceitCeS oJ right),* constitui a licenciabilldade imperativa.

A licença é *simples* se o outorgante não se priva, com ela, de outorgar outras licenças.

Licença exclusiva é aquela em que o outorgante se pré-.exclui a outorga de outras licenças e a exploração para si mesmo. Pode resultar de oferta do que a quer, ou de oferta do titular da propriedade industrial sôbre a Invenção. O titular da licença exclusiva põe-Se, quanto à exploração, no lugar do outorgante, sem que lhe tire a titularidade do direito, que é de senhoria. Veja *§* 1.958, S, (d).

Por outro lado, o adquirente da licença simples não tem o dever de explorar, salvo se lho impôs o outorgante, mas tal dever só existe frente àquele. Não há escusa para o outorgante ~e o outorgado não explora; tanto lhe pode ser declarada a caducidade quanto deferida a licença obrigatória.

Existem licenças *Livres (FreiUzeflz, GratisliZCflZ)* que são aquelas que o titular do direito de propriedade industrial outorga, sem contra-prestação Escapam às regras jurídicas sôbre vícios redibitórios.

Também há as licenças *imperativa* na, ou licenças editoriais *(VerlatwHZeflZ)~* que acarretam para o outorgado o dever de exploração, à semelança do que se passa com o contrato de edição (Código Civil, art. 1.846, *verbis*

“obrigando-Se a reproduzir”).

Se o titular da licença pode outorgar outra licença, chama-se a essa l *icença.*

3. CESSOBILIDADE E SUBLICENCIÂBILIDADE. Se a licença foi outorgada a determinada pessoa, é incessível. Não, porém, se o foi a empresa: entra no fundo de empresa e com êle se transfere.

O titular da licença simples não pode sublicenciar *(UnterUteuz),* salvo

cláusula expressa que lho permita. O

titular da licença exclusiva pode outorgar sublicenças, salvo cláusula expressa em contrário. Podem ser apontadas as circunstâncias em que o titular da licença exclusiva pode sublicenciar. Se a prestação ao outorgante é em produtos, o titular da sublicença fica obrigado a ela (RASCH, *Der LizenzvertrfLO iii rechtsvergleichetukr Dareteliuflil,* 101).

Discute-se se, com a cessação da licença, cai a sublicença.

a)Alguns o afirmam, em quaisquer casos; outros, só de regra. i» Outros o negam. Como em a), XRAUSSE~KÂTLVuILíEN MAXER *(Kommefltftr* am *Patentfltkt, 3.*" ed., 9, nota 39).

E.PIErzKER *(Das Patentgesetz, §* 6, nota 82), R. LUTTER *(Patentgesetz,* 170) e H. TETZNER *(Kommentar mim Patentgesetz, §* 9, nota 37). Na esteira de BEHRENDT *(Gewerblicher Rechtsschutz* ti. *Urheberrecht,* 1983, 199), RASCH *(Der Lizenzvertrag,* 102) e KLALUER-MÕHRING *(Kommentar zutn Patentrecht, §* 9, nota 6), sustenta-se ser preciso distinguirem-se: *a)* o caso em. que a licença termina pela expiração do prazo; b) o em que o contrato da licença não tem prazo e a cessação é devida, por exemplo, à resolução por inadimplemento do titular da licença; *c)* o em que a licença termina em virtude de alguma cláusula do contrato. Em a), termina, segundo EEHRENDT, a licença; não, em *b) ;* de regra, em o).

A questão é de interpretação do contrato de licença. Quanto a a), não há dúvida, trate-se de termo ou de condição:

A sublicença acaba. Quanto a 6), tem-se de indagar se houve estipulação de prestação direta, do titular da sublicença ao titular da propriedade industrial, ou se foi admitida a continuação) espécie em que, por exemplo, aquele pode purgar a mora. Quanto a o), só a interpretação da cláusula mesma pode responder.

Sempre que o titular da sublicença sofre prejuízo com a terminação da licença por culpa do titular da licença, cabe contra êsse ação de indenização. *Aliter,* se foi ocultado o termo, porque os efeitos da licença, quanto a terceiros, dependem do Registro. Se não foi feito o Registro e o outorgante da sublicença afirmou ser maior o prazo da licença, sim.

4.USUFRUTO OU USO DA INVENÇÃO. O bem incorpóreo, suscetível de senhoria e de licença, também o é de usufruto e de uso, regidos,

respectivamente, pelos arts. 718-741 e 742-745 do Código Civil. Se há usufruto, não pode ser transferido, salvo ao titular da patente; mas pode ceder-se-lhe o exercício (Código Civil, art. 717).

Assim, se há usufruto da invenção, quem pode licenciar é o usufrutuário, e não o dono da patente.

5. OUTORGANTE DAS LICENÇAS. Pode licenciar o titular da patente ou o usufrutuário. A licença obrigatória é atribuida pelo Estado.

6.OUTORGA DE PATENTE PELO NIO-DONO. O Registro das. patentes e o Registro da licença não têm fé pública (E. REIMER, *Patentgesetz und Gesetz betreffend den Schutz vou Gebrauchemuster»,* 1, *464). .4*

fortiori, não se pode invocar, por analogia, o art. 580, 1, do Código Civil, concernente aos bens imóveis. Quem adquiriu patente *a nou domino,* embora o alienante constasse do Registro como dono, não lhe adquire a propriedade.

Se alguma licença foi dada por titular de propriedade industrial que depois transferiu o seu direito, o sucessor não pode considerar não outorgada a licença; mas o titular da licença posterior, registada, pode considerar ineficaz, em relação à sua) a licença outorgada pelo transferente, ou pelo adquirente, se não foi registada. Para o direito alemão) E. PIETZKER *(Kommentar mim Patentrecht, §* 6, nota 18); todavia, o problema tem de ser resolvido, como resolvemos, rente à lei brasileira.

§ 1.952. Natureza do direito oriundo do licenciamento

1. LICENÇA SIMPLES. O contrato de licença é à semelhança da locação, sem que, com isso, o possamos reduzir à locação: o objeto dêle é bem incorpóreo. Por outro lado, nem sempre se licencia com exclusividade e há a diferença, a ser levada em conta, entre o contrato de licença sem exclusividade e o contrato de licença com exclusividade. Adianta pouco dizer-se que é contrato especial (KRAUSSE-KATLUHN-LINDENMAmE, *Kommentar mim Patentreckt,* 3.a ed., *1* 9, nota 22; *E.* IsÃx, *Patenegeseiz,* 5.‟-6.‟ ed., *§* 6, nota 10; KLAUn

-MÕERINO, *Kommentar mim Patentreckt, §* 9, nota 5; R. LUTTn, *Patentgesetz,* 172; W. RISOR, *Handbuck mim Patentrecht,* 216; também RASCE) *Der Lizenzvertrag in rechtsvergleichender Darstellung,* 120). Não é locação, não é venda; porque a *locatio* só se refere a coisas corpóreas

e a serviços, e a transmissão da propriedade industrial é efeito de outro negócio jurídico concernente à invenção, como prometer a transmissão *(=* venda) não é licenciar. Nem se pode dizer contrato especial o que pode assumir caráter de contrato que atribui direito absoluto, *real.*

2. LICENÇA EXCLUSIVA. A licença exclusiva aproxima do direito real de uso o direito do adquirente da licença e distancia..o do direito do locatário. A eficácia da licença exclusiva é mais forte do que a eficácia *erga omnes,* que emana do Registro, conforme o art. 52 do Decreto-lei n. 7.908.

H.Isn *(Patentgesetz,* 6~ ed., 361) viu no contrato de licença simples direito real, porque, com ela, se transfere parte do direito de exploração. Seria à semelhança da servidão. Sem razão. Não se transfere mais do que se transfere na locação. Tão-pouco é de admitir-se a assimilação ao usufruto ou ao uso. O titular pode outorgar outras licenças; e não se compreenderia pluralidade de usufrutos ou de uso.

O direito que se irradia do contrato de licença exclusiva, ou da outorga de licença obrigatória exclusiva, é *direito real* (E.REIMER, *Patentgesetz und Gesetz betreffend deu Schutz von Gebrauchsinustern,* 1, 382, que o expende como opinião dominante).

O direito que se irradia do contrato de licença não-exclusiva, ou de outorga de licença obrigatória não-exclusiva, é direito *pessoal.*

Uma vez que a licença exclusiva irradia direito real, tem o titular dela as ações reais e, pelo fato de explorar, fàcticamente, como o titular da licença simples, as ações pessessórias. Para a concepção do direito emanado da licença exclusiva como direito real, não se precisa pensar em senhorio útil, à semelhança da „enfiteuse. O

argumento que na doutrina francesa se levanta contra o caráter real do direito do titular da licença exclusiva é o de que a lei somente permite as ações especificas por ofensa ao direito de propriedade industrial ao titular da patente. Não se pode dizer como WASSERMANN (Patentinhaber und Lizenznehmer, *Gewerblicher Rechtssckutz und Urheberrecht,* 1931, 319 s.) que o titular da licença exclusiva é o proprietário, no âmbito local da exclusividade, mas a licença exclusiva atribui direito real que não é o do dono, O titular da licença exclusiva se põe *no lugar do dono,* quanto à exploração; e *neto ao lado* dêle. O dono fica em posição *acima do* titular da licença exclusiva, tanto que, se Esse não explora a invenção, podendo levá-la

à caducidade, tem aquele a ação de preceito cominatório e as cautelares. Na espécie do art. 1.092, alínea 2.8, do Código Civil, tem jus à exceção.

3.LICENÇA E OFENSAS A DIREITO. Direito pessoal, e não real, tem o titular da licença simples; todavia, se o titular do direito de propriedade industrial o transfere, pode opor ao adquirente o seu direito, pois houve o Registro (Decreto-lei n. 7.903, art. 52). Dá-se o mesmo a propósito do locatário se o locador aliena o bem imóvel locado (Código Civil, art. 1.197).

O titular da licença simples não pode ir contra os contra-fatores.

A licença permite que o titular do direito de propriedade industrial, que não pode ou não quer explorar a invenção, nem transferir a propriedade industrial, evite as conseqüências do não-uso (caducidade, dação de licença obrigatória).

A violação do contrato de licença pelo outorgado pode constituir ofensa ao direito de propriedade industrial e dar ensejo às ações e sanções especificas; *e. g.:* a patente é restrita a São Paulo e o outorgado produz no Paraná ou alhures; o outorgado continua de produzir, depois de findo o prazo da licença.

1.953. Licença voluntária

1.NEGÓCIO JURÍDICO BILATERAL. A licença voluntária provém de manifestações de vontade do titular e de outrem, que compõem o negócio jurídico bilateral da licença. Todavia, não há óbices a que a licença resulte de declaração unilateral da vontade do titular, ou de pré-contrato. E) sempre posalvel o pre-contrato de licenciamento, como são possíveis a oferta, a *inventatio ad olferendum* e a aceitação, pelo titular, da oferta de alguém.

E) preciso que se não confundam o pré-contrato de alienação do direito de propriedade industrial, com permissão de exploração desde logo, e o contrato de licença. Ali, há dever e obrigação de contratar a alienação; e não o dever e a obrigação de licenciar. Mas é possível o pré-contrato de contrato de licença. Promessa unilateral, ou bilateral.

2.OUTORGANTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO POR LICENÇA.

No art. 50, diz o Decreto-lei n. 7.903: “O proprietário da patente de invenção, modelo de utilidade, desenho ou modelo Industrial, seus sucessores ou mandatários poderão conceder licença para a exploração do invento privilegiado”. Tem poder de licenciar o titular da propriedade industrial sôbre a invenção. Tal poder pode ser outorgado a outrem, mandatário ou

não; pode acontecer que ocorra *negotiorum gestio,* ou excesso de poder de representação. Se há pluralidade de titulares, tudo se resolve segundo os princípios da compropriedade. Titulares do direito sôbre a invenção patenteada são os inventores, seus sucessores e as pessoas de que trata o art. 65 do Decreto-lei n. 7.903.

3. FORMA E CONTEÚDO. Lê-se no art. 51 do Decreto- lei n. 7.903: “A concessão de licença) a que se refere o artigo precedente, será feita mediante ato revestido das formalidades legais, no qual deverão ficar consignadas, com clareza, as possíveis restrições relativas à exploração do invento”. O conteúdo do contrato é determinável pelos interessados; a forma é a escrita, observadas as regras do direito comum.

(a) A licença, em caso de dúvida) entende-se dada sem restrições e como licença simples. São restrições à licença simples como à licença exclusiva:

a) As determinações de tempo (dois anos, durante os meses de julho e agôsto em dez anos). 08 objetos que ao fim do contrato ainda tiver o titular da licença podem ser vendidos; porque não se há de interpretar, na .alta de estipulação em contrário, que, nos últimos anos ou meses, tenha de diminuir ou cessar a fabricação (RÁSCH, *Der Lisensçertrag is recktavergleielaender Darstellusg,* 90).

b) As determinações de lugar) tais como só em São Paulo, ou sã no Sul do Brasil, desde o Estado do Rio de Janeiro, só no Município de Campos. O que comprou a quem somente podia fabricar e vender em São Paulo não comete infração se vende em Pernambuco. Tratando-se, „porém, de licença exclusiva, uma pan Pernambuco e outra para São Paulo, o que vende em são Paulo o que somente poderia ser fabricado e vendido em Pernambuco ofende o direito de propriedade industrial da licença exclusiva. A licença exclusiva produz direito real. A licença para patente brasileira com a restrição de só se poder explorar dentro

do Brasil é sem restrição de lugar, porque se lhe deu o máximo que se podia dar; se o titular da patente brasileira também o é de patente estrangeira sôbre a mesma invenção, o titular da licença da patente brasileira não pode expor e vender no estrangeiro, porque a patente é outra (E. PifinEER, *Das Patentgesetz, §* 6, nota 24).

c) As determinações de indústria, ou de empresa, ou de pessoa. Se a licença foi dada apenas para determinada indústria, ou fornecimento a determinada empresa, só se pode produzir para a indústria, ou a empresa mencionada. A restrição de modo nenhum impede que o titular da licença aumente a produção, a indústria ou a empresa. A determinação de ser a certa indústria *(Betriebslizenz)* só se refere à exploração por certa indústria, e não a certa fábrica. A determinação de ser a certa empresa (licença de empresa, *Usternehmerlizen2)* não Importa em que seja para certa indústria, ou para certa fábrica da emprésa. Todavia, as restrições podem ir até ai (Ran, *Der Lizensvertrag is rechtsvergleiohender Darsteilung,* 98).

Também se pode estipular que a licença só se dê ao titular, peasoalmente. Então, não é herdável, nem transmissivel entre vivos (E. REIMER, *Patestgesetz und Gesetz betreflena* ás *Sekutz vos Gebrauchsmuster*"*n,* 385).

Se o titular da licença somente pode produzir para o seu consumo, a venda do produto é infração penal e do contrato. Idem, o que é titular de sublicença, se a licença é pessoal. Então, o que se diz titular de sublicença não no é, no plano do direito de invenção.

d) As determinações de quantidade de produção ou valor. A licença pode ser para se produzir x, ou até o valor z. Tem-se, então, de verificar o que foi produzido, para se saber se se exauriu a quantidade que poderia ser produzida, ou se a soma dos valores atingiu x. O valor pode ser o apurado, ou o do mercado, ou segundo critério negocialmente fixado.

e) As determinações de objeto *(gegenstdndliche Beaekriinkungen),* como se o titular da licença a consegue para a produção de certo metal (invenção de processo), ou para a produção de certo tecido, ou para engarrafamento de certo vinho, ou perfume (cf. RASCH, *Der Lizeszvertrag is recktsvergleiejgenaer Darstellung, 77* s.).

f) As determinações de espécie de uso) como se só se outorgou a licença para uso da empresa titular da licença, ou certo grupo de empresas) ou somente para construção, ou sõmente para venda. Na outorga de licença para construção *(Herstellungshizesz),* o terceiro que

adquire ou que expõe à venda ou vende o que tinha de ser usado em construção, ofende o direito do titular da propriedade industrial, se a licença tem eficácia a respeito de terceiros (Decreto-lei n. 7.903, art. 52). De regra, há dois contratos, um, entre o titular do direito à propriedade industrial e o adquirente da licença) e outro) entre o titular da licença e o construtor. O construtor pode ser o próprio titular da propriedade industrial, de modo Que há) além da outorga da licença) o contrato de fornecimento do produto.

g) As determinações complexas) pela combinação de quaisquer das determinações antes mencionadas.

h) Há, também, as restrições que consistem em obrigar-se o titular da licença a só empregar produtos do titular da propriedade industrial, ou a só produzir para êsse, ou para determinado circulo de pessoas, ou a determinado preço) ou a preço máximo ou mínimo. A essas restrições só se tem reconhecido caráter obrigacional, não de ordem real, ainda que certas em licenças exclusivas (cf. R. LunElt, *Patestgesetz,* 171; RÂSCE, *Der Lizenzvertrag,* 91 s.); mas é irrecusável que a restrição pode atingir o direito real, na licença exclusiva, e, tratando-se de licença simples, se insere no direito do titular da licença de patente, e a pesse, que êsse tenha, só se pode exercer, fâcticamente, como pesse imediata, tal como a confina a relação jurídica a que se alude.

Houve quem pensasse que as restrições h) nada têm com a licença e não podem com ela se mesclar, de modo que o terceiro, ainda em caso do Registro do art. 52 do Decreto-lei n. 7.903, não está sujeito à eficácia da legislação especial (SIE‟VEKING, *Markensckutz und Wettbewerb,* 1931) 568 sj; mas sem razão; não há trazer-se a exame a boa fé ou a má fé do adquirente da mercadoria (com razão, RASCM, *Der Lizenzvertrag,* 88, nota 52); e o direito brasileiro tem o Registro com eficácia *erga omnes* a outros respeitos e em geral (Código Civil, arte. 135, 2.‟ parte, e 1.067; Decreto n. 4.857, de 9 de novembro de 1939, art. 184, a), 1; cp. arts. 134, a), 11-VI, e 136).

(b) A referência do Decreto-lei n. 7.903, do *art.* 51. às restrições relativas à exploração do invento não alcança aquelas que são ilícitas e as proibidas por lei, como a que infringe as regras jurídicas de fixação de preços (E.

REIMER, *Patentyesetz,* 1, 891).

(e) Ao titular outorgante é permitido impor ao outorgado deveres de

não alteração ou de nível do produto; bem como fazer de responsabilidade do outorgado, perante o outorgante, qualquer falta ou deficiência de exploração que possa determinar caducidade) ou dação de licença obrigatória. Os efeitos São obrigacionais, sem se tornar incólume às sanções o titular outorgante.

(d) De regra, o contrato de licença é oneroso; mas a onerosidade não lhe é essencial. Do lado do outorgado, há aquisição do uso do bem incorpóreo *(* = exercício do direito de explora$o), mas o outorgante continua titular do direito de propriedade industrial. Não se transmitiu o domínio. Por isso mesmo, ainda em caso de dúvida, é de interpretar-se que a licença não foi exclusiva; se se falou de exclusividade, é de entender-se que o titular do direito, que produz, não se excluiu a si-mesmo. A licença exclusiva) outorgada pelo titular que não está a explorar, tem-se como excludente dêsse, porém não, se ele está a explorá-la e não se pré-excluiu (cp. J.

MoREL, *De la Licence d"ex ploitation en matibe de brevets d)invention,* 11).

4.EFICACIA DO NEGÓCIO JURÍDICO DE LICENCIAMENTO. (a) A primeira questão que surge é a de se saber se a simples licença é contrato consensual, como a locação, ou se real, como o comodato e o mútuo. O

objeto é bem incorpóreo: a invenção. No momento em que o titular do direito de propriedade industrial licencia, o outorgado adquire direito de uso, sem precisar de outro ato, pois que a pesse imediata do bem incorpóreo é transmitida ao outorgado da licença. Tal pesse é a pesse interior às linhas que fixam a explorabilidade. Se o titular não a tem, como se fôra intentada ação de nulidade da patente, com suspensão do uso da invenção (Decreto-lei n. 7.908, art. 86), 4 questão de interpretação se o outorgante prometeu o uso (pré-contrato de licença), ou se o deu, em negócio jurídico de licenciamento, para o caso de lhe ser restituido o tempo da suspensão (art. 85, parágrafo único).

A afirmação de ser o titular da licença possuidor imediato do bem incorpóreo, desde que se concluiu o contrato, tem grande relevância quando se discute se pode ir com ação pessessória contra o outorgante, ou se apenas tem as ações por infração do contrato. Se não se atribuiu, desde logo) direito sôbre O bem incorpóreo, somente se prometeu a prestação, ou se prometeu em pré-contrato. Ora, não é isso o que se passa com o direito do titular da licença simples: tem êle,

à conclusão do contrato, direito sôbre o bem incorpóreo e pesse, sem que tal direito de licença simples seja real.

(Costuma-se dizer que o contrato de licença é consensual, *e. g.,* PAUL RouBIEIt, *Le Droit de la Propriété industrielie,* 1, 272. Mas, feito êle, não há mais qualquer ato de execução do contrato: o uso do bem incorpóreo passou ao outorgado, seja simples seja exclusiva a licença.)

(b) A licença simples é eficaz a respeito dos herdeiros e sucessores do outorgante como dos herdeiros e sucessores do outorgado. Não tem caráter real. Pode ter a eficácia *erga omnes* de que cogita o art. 52 do Decreto-lei n. 7.903 (cf. E. PIEnKER) *Das Fatentgesetz, §* 9, nota 18).

O outorgante afirma a existência do direito e a explorabilidade da invenção patenteada. Assim, se dá a licença, sem ser mais o titular, ou se a patente foi tida por nula, o autorgante responde. Idem, se havia patente principal, de que a patente licenciada é dependente. Se o titular da licença não pode explorar, cabe a resolução do contrato (H. IsÃY, *Patentgesetz, 6.*~ ed., 360).

(c) Lê-se no att. 52 do Decreto-lei n. 7.903: "O ato concessivo da licença para a exploração do invento privilegiado só produzirá efeito, em relação a terceiros, depois de anotado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, onde, para êsse fim) o interessado deverá apresentar o título hábil que ali ficará arquivado". O art. 52 só se refere à eficácia "em relação a terceiros". A eficácia da licença simples, no tocante a herdeiros e sucessores, não depende da anotação e do arquivamento. A anotação é que atribui eficácia *erga omites* à licença simples. Eficácia real é *plus* em relação à eficácia *erga omites* dos direitos.

5.DIREITOS DO TITULAR DA LICENÇA. Se a licença é simples *(* = não-exclusiva), o titular dela pode explorar a invenção) sem que o titular outorgante fique privado de dar licença a outros, ou a outros, e de explorar, êle-mesmo, a invenção. O titular da licença simples não tem pretensão contra os que ofendem o direito de propriedade industrial do inventor E.REIMER, *Patentgesetz und Gesetz betreffend da Schutz von Gebrauchsmustern.* 1, 382).

A licença exclusiva pode ser *plena* ou *restrita,* no tempo, no espaço, ou em seu objeto. Com isso, não deixa a licença restrita de ter a relevância jurídica que teria a licença plena, notadamente o efeito de direito real. A questão da legitimação às ações penal e civil especificas é sem pertinência, no sistema jurídico brasileiro) porque da licença

exclusiva se irradia direito real: seria absurdo que, tendo os titulares da licença exclusiva o direito exclusivo, pudessem os terceiros e o próprio titular da patente) se não tem o direito de explorar) ofender o direito real, *onde* e *enquanto* a exclusividade existe.

§ 1.954. Licenciamento pré-consentido

1.PATENTE E ExPLORAÇÃO DA PATENTE. Nos sistemas jurídicos em que há sanções para a não-exploração da patente (caducidade, licença obrigatória, revogação estatal de tipo britânico, *order for revocation),* e são quase todos, tem-se pensado, *de lege lata,* ou *de lege ferenda (e. g.,* a França) cf. *J.* MOREL) *De la Licence d"exploitation a matiêre de brevete d"invention)* 144), em se fazer incólume o titular da licença a tais sanções, *se diligencia* para a exploração do invento. Ainda não temos o instituto com tal caráter preventivo, se bem que a vinculação voluntária ao licenciamento, não em simples *invitatio ad oflerendam,* possa provar ou concorrer para a prova da fôrça maior que pré-exclua a incidência das regras jurídicas da sanção.

A declaração unilateral pode ser nula, ou anulável.

2. LEGITIMAÇÃO ATIVA E PASSIVA. Legitimado ativo é o Inventor, seu sucessor, a pessoa de que fala o art. 65 do Decreto-lei n. 7.908, o usufrutuário e o legitimado que pode sublicenciar.

Legitimado à obtenção da patente é quem quer que se ache na situação de a explorar, ou de assegurar por sublicença, ou sublicenças, a exploração. Não há distinguirem-se estrangeiros e nacionais.

O pré-consentimento à licença é revogável até o momento em que se apresente algum pretendente. Portanto, há de a

revogagdo fazer-se com a mesma publicidade que teve a declaração unilateral de vontade. Tendo-se registado, com o cancelamento da anotação; tendo-se registado e publicado, com o cancelamento da anotação e a mesma publicidade (analogia do art. 1.514, iS alínea). Se, porém, assinou prazo à apresentação de pretendentes, não pode revogar enquanto não decorrer o prazo (art. 1.514, 2.8 alínea).

O titular da licença, que pode dar sublicenças, é legitimado à declaração, mas responde ao outorgante pela não-exploração, se tinha

de responder.

O inventor ou outro titular da patente) o usufrutuário e o próprio titular da licença, se lhe é permitido sublicenciar, pode declarar que consente em licenças. Assim, põe êle ao alcance de quem se legitime à aquisição da licença a exploração do invento, O titular, por essa declaração unilateral) vincula-se. Se êle e o que se apresenta para obter a licença não entram em acôrdo, pode o juiz decidir. A vinculação por declaração unilateral de vontade tem) no sistema jurídico brasileiro, tal conseqUência. A decisão, constitutiva, pode ser revista se mudam as circunstâncias (Código de Processo Civil, art. 289, II:

"quando o juiz tiver decidido de acôrdo com a eqUidade determinada relação entre as partes, e estas reclamarem a revisão por haver-se modificado o estado de fato").

Nada obsta a que dela se use no sistema jurídico brasileiro, conforme o conceito do direito britânico e do alemão (1936), afeiçoado o instituto aos princípios do direito brasileiro.

A publicidade é expediente de divulgação da declaração, faz conhecida do público a vontade do declarante; não é essencial. No direito brasileiro, não na 6, sequer, a comunicação à repartição pública. A anotação é de mister para efeitos quanto a terceiros. O interessado que recebeu a declaração unilateral do licenciante não é terceiro.

§ 1.955. Licença obrigatória

1. CONSENSOo. Licença obrigatória ou licença compulsória é a licença oriunda de decisão estatal (no Brasil, administrativa), que constitui entre o titular do direito de propriedade industrial sôbre criações industriais e alguém negócio jurídico de licenciamento. A decisão é constitutiva positiva.

Ainda que o acôrdo dê todo o conteúdo do negócio jurídico, é o Estado que o constitui, pois que o impôs como sanção jurídica.

A licença obrigatória, *compulsório licence,* provém do direito britânico e consta, no Brasil, do Decreto-lei n.

7.903) arts. 53-63, tendo entrado, recentemente, no direito francês (Decreto francês n. 53.970, de 30 de setembro de 1953, arts. 50-59),

onde substituiu a caducidade pelo não-uso. No direito brasileiro, coexiste com essa, sem se haver considerado, a essa subsidiária) como recomenda o art. 5, alínea 3, da Convenção de Paris (texto da Haia, 1925; Londres, 1934).

A licença obrigatória é a mais feliz medida legal para se conciliar com o interesse público da exploração das patentes o interesse particular do titular do direito de propriedade industrial. A propriedade fica; retira-se o uso, para se atribuir a quem use a invenção. E‟ a *Zwangslizenz. À* base dela está o reconhecimento, sem a violência da sanção de caducidade, de que a invenção tem fonte social e há de volver a ela, pela exploração: a exclusividade há de ser compatível com o interesse do povo, cuja cultura se manifesta nos Seus inventores (cf.

W. HOFFMANN) *Das Recld des Erfinders,* 89).

A licença obrigatória pode ser uma só, com exclusividade, ou sem ela. Pode ser com quaisquer das restrições que se poderiam fazer na outorga da licença voluntária. Podem ser muitas, se diferentes empresas as pedem e há interesse social em que se defiram os pedidos; com ou sem restrições (nenhuma com exclusividade, ou exclusividade por zonas, ou com fixação de preços máximos ou mínimos).

2. DIREITO BRITÂNICO. No direito britânico, há a licença de direito *(licence o~f right)* e a licença obrigatória *(comvulsory licence) :* naquela, apõe-se na patente a declaração (constitutiva) de *licence o! right,* que abre portas a que o titular licencie a patente, evitando incursão em abuso do direito, ou é aposta pelo Estado) de modo que o titular não se pode opor ao licenciamento; nessa) o Estado, diretamente, licencia ao requerente a patente. Temos) pois, que) se ato voluntário do titular) a licença de direito é manifestação de vontade, pela qual o titular se vincula ao licenciamento) nos termos que expresse, e não só oferta ao público. Se o Estado, partindo da afirmação de existir abuso do direito da patente, estabelece a licenciabilidade de direito, ocorre que a vinculação do titular é por incursão do Estado na esfera jurídica do titular, por ter êsse cometido abuso do direito. Então, ou o titular entra em acôrdo com o terceiro, que quer a licença) ou o Estado equitativamente estabelece o conteúdo do negócio jurídico de licenciamento. O instituto é rico de problemas, que poderiam ser tratados em rigorosa sistemática do direito, com proveito para a ciência e para o direito das invenções.

A outra medida governamental é a da licença obrigatória, *compulsory*

licence. O requerente quer e prova que pode adimplir deveres e obrigações oriundos do licenciamento, se bem que se lhe não exija ter, por si só, o capital necessário. O Estado, por seus órgãos, de ordinário dá prazo ao titular e ao requerente para estarem em acôrdo; se não se entendem em todos os termos do negócio jurídico, o Estado intervém na formação do contrato, fixando-lhe, com fundamento na equidade, os termos. Algumas cláusulas são usuais, tais como a de duração, a de objeto da licença, a sôbre o quanto das *royalties* a que terá direito o titular, que sói ser proporcional ao preço de cada artigo, ou em mínimo, e a de prestação de contas.

3.SUBLICENÇA. Discute-se se o titular da licença obrigatória pode sublicenciar. A opinião mais generalizada é no sentido negativo. Mas KRAUSSE-KATLUI{N-LINDENMAIER *(Kornmentar zum Pai enrechi,* 3.~ ed., *§*

15, nota 10) e E. PIETZKER *(Das Pai entrechi, §* 11, nota 15) figuram algumas espécies em que o requerente da licença obrigatória não tem estabelecimento próprio e há de dar a sublicença para poder explorar a invenção, como se não é agricultor, mas vendedor de produtos agrícolas, e se trata de invenção que só agricultores poderiam explorar.

Uma vez que a lei exige que o requerente possa explorar e êle não o pode pessoalmente, a dação da licença obrigatória leva consigo a permissão do sublicenciamento.

4.TITULAR DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PRESSUPOSTOS DO LICENCIAMENTO

FORÇADO. No sistema jurídico brasileiro, para que se possa deferir o pedido de licença obrigatória, é preciso que se componha o suporte fáctico do art. 53 do Decreto-lei n. 7.908, que só se refere a elementos reveladores da negligência ou da impossibilidade, para o titular do direito de propriedade industrial, do usufrutuário) ou do usuário (também êsse, que não pode licenciar, está sujeito a perder o uso pelo licenciamento forçado), ou do titular da licença exclusiva. O art. 53, de trôpega redação) estatui: “O inventor, que, durante os dois anos que se seguirem à concessão da patente) não tenha explorado de modo efetivo o objeto do invento no território nacional, ou, depois disso, haja interrompido o uso por tempo superior a dois anos consecutivos, sem justificar as causas de sua inação, ficará obrigado a conceder a terceiros interessados, que o requeiram, licença para a exploração da

respectiva patente, nos termos e condições estabelecidas neste Código". Inventor, ou quem tenha dever de explorar, sob pena de licenciamento forçado. A licença obrigatória pode alcançar o usufrutuário, que, com ela, não perde o usufruto, só o exercício; ou o usuário, segundo art. 53 do Decreto-lei n. 7.903 combinado com os arts. 745 e 789, VII, do Código Civil; o titular da licença exclusiva, que não explorou a invenção.

São pressupostos) quanto à não-exploração, a) não ter o titular explorado a patente, sem causa justificada, durante os dois anos que se seguiram à expedição da patente (assim se há entender) e não "concessão")), *b)* ter interrompido, sem causa justificada, a exploração por mais de dois anos consecutivos.

5.PROCESSO. Outro pressuposto é o requerimento do interessado ou dos interessados) que aleguem e dêem prova de que podem explorar ou assumir a responsabilidade pela exploração e apresentem a oferta, que) por intermédio do Estado, fazem ao titular. Na relação processual administrativa, a estrutura angular é a seguinte: interessado-Estado, Estado-titular. Daí dizer o art. 54 do Decreto-lei n. 7.903: "Qualquer pessoa que pretender licença de exploração, de acôrdo com o artigo anterior, poderá requerê-la ao Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, justificando a sua pretensão e as condições que oferece ao titular da patente)".

Ao interessado nasce) com a composição do suporte fáctico do art. 68, pretensão à licença obrigatória; e a pretensão à tutela jurídica que não se confunde com a de direito material exerce-se pelo requerimento.

Estabelece-se relação jurídica processual administrativg, cabendo ao interessado, se lhe foi denegada a licença obrigatória) recurso, dentro de sessenta dias. O art. 54, *§* 1.0, acrescenta: "Dêsse requerimento será dada oficialmente ciência ao titular da patente, marcando-se-lhe o prazo improrrogável de noventa dias, contados da data da publicação, para a necessária ciência". E o *§* 2.0: "Durante esse prazo, o Diretor do Departamento poderá ordenar investigações, pericias e colhêr informações, bem como praticar tudo quanto a seu juízo se faça mister ao esclarecimento da situação da patente e da idoneidade do pretendente à licença". Rege o princípio inquisitivo. "No caso do titular não atender à notificação referida no *§* 1.0 do art. 54, ou deixar de justificar perante o Departamento as causas de sua inação, o Diretor poderá deferir a licença pedida) ouvindo, antes, o parecer de dois peritos da propriedade industrial, pelo menos, aos quais cumprirá informar sôbre as condições propostas de exploração, em face do valor

industrial da patente" (art. 55). "Quando o titular da patente, no prazo assinado) apresentar contestação ou pedido de licença de exploração) o Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial submeterá o assunto ao exame, pelo menos, de dois peritos e, em seguida, resolverá sôbre o pedido" (art. 56). "Se o titular não concordar com as condições da proposta pelo requerente da licença, êste será notificado para dizer o que fOr do seu interesse. Caso as partes não cheguem a acôrdo, o Diretor do Departamento decidirá, tendo em vista o laudo dos peritos e mais elementos constantes do processo" (art. 56) parágrafo único)-. Trata-se de sentença constitutiva) suscetível de revisão conforme o art. 289, II, do Código de Processo Civil, por analogia. Têm recurso) em sessenta dias, o pretendente e o titular da patente (art. 57). Se se trata de titular de licença exclusiva, têm recurso o titular da patente (ou o usufrutuário, o usuário) e o titular da patente exclusiva.

Na determinação do conteúdo da licença obrigatária têm auto-regramento da vontade os interessados. Por isso mesmo, não somente pode o titular do direito de exploração renunciar ao direito, caindo em domínio comum, o que faz cessar o processo administrativo, como também acordar em que não se lhe atribua qualquer proveito.

De jeito que o art. 59, 1.~ parte) só tem relevância para o caso de ter de ser determinado pelo Estado o conteúdo negocial da licença obrigatória: "Caberá ao titular da patente uma quota-parte sObre os lucros líquidos obtidos pelo concessionário da licença de exploração, ficando assegurado ao primeiro o direito de fiscalizar a produção da renda dali derivada e exigir a retribuição estipulada na concessão". Aliás, ressalta do art. 60, parágrafo único, o só ser cogente para a autoridade administrativa o art. 60: "O disposto neste artigo não prejudicará qualquer outro acordo ou contrato, relativo àpatente, que por ventura hajam celebrado as partes interessadas, compatível que seja com a licença aqui prevista".

No art. 61 previu-se: "Sempre que o titular da patente estiver ausente ou não puder exercer os seus direitos, o concessionário da licença de exploração fica obrigado a depositar, mensalmente, a quota-parte, a que se refere o artigo precedente, no Banco do Brasil". Acrescentou-se no parágrafo único do art. 61: "A inobservância do disposto neste artigo será motivo para o Diretor do Departamento, a pedido do titular da patente, cancelar a licença concedida". Titular da patente está, ai, por titular do direito de propriedade industrial) por usufrutuário, ou usuário, ou por titular da licença exclusiva.

(De iure condendo, melhor seria que fosse o juiz que decidisse quanto à

licença obrigatória. Os inconvenientes são atenuados pela existência do principio constitucional do art. 141, *§* 4~0) da Constituição de 1940.) 6.EFíCACIA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. A decisão, quer somente defira, conforme o acordo dos interessados, quer defira com o conteúdo negocial determinado por eqUidade (Decreto-lei n. 7.903, art. 56, parágrafo único, *in finO,* é constitutiva, porque não se declara licenciamento, licencia-se, compulsôriamente: a constitutividade é maior se o Estado tem de dar o conteúdo negocial da licença, integrando as vontades manifestadas.

O recurso tem efeito suspensivo. O que não se suspende é a eficácia da decisão transita em julgado se o interessado contra o licenciamento exerce pretensão à tutela jurídica perante o Poder Judiciário. Diz o art. 58:

"Os efeitos do despacho concessivo da licença de exploração não serão prejudicados, nem suspensos, quando o titular da patente recorrer ao Poder Judiciário, ficando o concessionário da licença com a faculdade do explorar, desde logo, a invenção, sem obrigação de prestar fiança ou satisfazer qualquer outra formalidade". O art. 58 do Decreto-lei n. 7.903 de modo nenhum cerceia o exercício de remédios processuais, perante a justiça; apenas retira a eficácia suspensiva à propositura da demanda judicial. O art. 7□0, II, da Lei n. 1.533, de 31 de dezembro de 1951, determina que o juiz ordene a suspensão do ato que deu motivo ao pedido quando fOr relevante o fundamento e do ato impugnado possa resultar ineficiência da medida, caso seja deferida. Se bem que, a propósito de licenças obrigatórias, seja difícil ocorrer a espécie do art. 7□O, II, da Lei n. 1.633, havemos de entender diante do art. 141, *§§ 4□ 0* e 24, da Constituição de 1946 que prevalece o art. 7□O, II, da Lei n. 1.533, se o remédio processual empregado foi o do mandado de segurança. Por outro lado, se se interpretasse o art. 58

do Decreto-lei n. 7.903 como pré-excludente *(verbis* "não serão prejudicados") da cognição judicial, seria êle contrário à Constituição de 1946, art. 141, *§* 40

Da decisão que defere o pedido de licença obrigatória irradia-se *dever de exploração* pelo titular da licença: "0

concessionário da licença de exploração da patente", diz o art. 59 do Decreto-lei n. 7.903, "deverá iniciar o uso do invento respectivo dentro de seis meses após a data da concessão".

7.REVISÃO E CANCELAMENTO DA LICENÇA OBRIGATÓRIA. Se as

circunstâncias mudam, a ponto de se ter de modificar o conteúdo do negócio jurídico, cabe o pedido de revisão à própria autoridade administrativa, com os mesmos recursos. A lei permite o cancelamento da licença obrigatória: a) no caso do art.

61 e parágrafo único, que é o de faltar o titular da licença obrigatória ao dever de depositar o que fOr devido (pode não se tratar de quota-parte) ao titular do direito de propriedade industrial; *b)* se o titular da licença obrigatória deixa de adimplir a obrigação de explorar, dentro do prazo do art. 59 do Decreto-lei n. 7.903, o invento, ou interrompe, por prazo superior a um ano, a exploração (art. 62: "O titular da patente poderá obter o cancelamento da licença de exploração, quando provar que o respectivo concessionário faltou às obrigações que assumiu, deixando de iniciar a exploração do invento dentro do prazo estabelecido no art. 59, ou interrompendo-a por prazo superior a um ano"). Do despacho que defere ou indefere o pedido de cancelamento cabe recurso, dentro de sessenta dias (art. 63).

8. DESAPROPRIAÇÃO. A licença obrigatória é desapropriável, como qualquer licença, se satisfeitos os pressupostos constitucionais e legais.

SEÇÃO VI

NULIDADE DA PATENTE DE INVENÇÃO

5 1.956. Inexistência, ineficácia e nulidade

1. CAUSAS DE NULIDADE. (a) O art. 83 do Decreto-lei n. 7.903 é de enorme importância no sistema jurídico, merecendo exame pormenor, detido e aprofundado, de cada um dos seus incisos: "São nulas as patentes de invenção, modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial: 1.0, se ficar provado que o seu objeto não satisfez os requisitos exigidos no *§* 1.0 do art. 7~0, no *§* 1.0 do art. 11 e no art. 15 dêste Código; 2.0, se houverem sido concedidas com preterição de direitos de terceiros; 3.~, se o título do invento fOr, com fim fraudulento, diverso do seu verdadeiro objetivo; 4□O, se houver o autor, no relatório descritivo do invento, desatendido às prescrições do art. 17, *§* 2.0, alínea 19".

(b) N~ há ação de nulidade por infração de regra jurídica do processo administrativo, se bem que possa haver ação declaratória da

inexistência do Registro, ou de ato de decisão administrativa (o Registro foi feito e expedida a patente sem que tivesse havido decisão que o estabelecesse).

Se não houve representação do inventor, ou se quem requereu não a tinha, como dizia, do sucessor do inventor, não há pensar-se em nulidade da patente. Outrossim, se houve infração do art. 17, *§* 1.0, do Decreto-lei n. 7.903, que exige só se referir o pedido a unia invenção (E. REIMn, *Patenigesetz uni.! Gesetz betreffend den Sehutz von Gebrauehsmustern,* 1, 571). Nem é causa de nulidade a falta de publicação do pedido (Decreto-lei n. 7.903, art.

23, *§* 2.0), ou dos pontos caracteristicos da invenção (art. 26), ou do nOvo exame (art. 27), ou a diferença entre o que se patenteou e o que se pedira para ser patenteado. Tão-pouco é causa de nulidade considerar-se patente dependente a que não o devia ser.

(c)O art. 8.0 enumerou os casos de *impatenteabilidade* sem ser por falta de novidade, ou ofensa a direito de terceiros. A êle não se referiu o art. 83. Também no art. 70 aludiu-se à impatenteabilidade da invenção não-suscetível de utilização industrial. Tão-pouco de todo o art. 7.~ cogitou o art. 83: a menção foi estritamente ao art. 7□0, *§* 1.0.

Quatro atitudes poderia tomar o intérprete: (a) reputar engano do legislador a referência ao art. 7□0, *§* 1.0, de modo que se lesse o art. 83, inciso 1.0. como concernente ao art. 7?, mas ficaria sem remissão o art. 8.0; *(b)* entender que os casos dos arts.. 7~O e 8.0, *iu tine* (“suscetível de utilização industrial”) hão de ser tratados com a analogia do art. 7□0, *§* 1.0; e) (e) considerar casos de inexistência ou de ineficácia da patente os dos arts. 8.0 e 7~0, *jj~ fine~* (ti) tê-los como inclusos no art. 83, inciso 40 (art. 17, *§* 2.0, *b)*.

Fica de fora a espécie da patente sôbre o que não é invenção, sem caber no art. 8.0, incisos 4.0~6.0. Aqui, a solução mais acertada seria a da analogia, se a matéria a permitisse: o que não é invenção não pode ser nôvo. Mas, se não há invenção, não pode ser descrito clara e precisamente.

Dá-se o mesmo a respeito da *utilizabilidade industrial:* se foi descrita clara e precisamente a utilização industrial, de que é suscetível o invento, não há por onde pensar-se em nulidade; se tal utilizabilidade não ocorre, não podia ser descrita clara e precisamente. Por onde havemos de concluir que, se não há invenção, ou se não há utilizabilidade, há caso de nulidade por falta de descrição, clara e

precisa, “da invenção, seu fim e modo de usá-la” (art. 17, *§* 2.0, *b)*.

As espécies do art. 89 não poderiam ser tidas como previstas no art. 83, inciso 4~o Se alguma invenção é dita, por lei, impatenteável, a despeito de se tratar de invenção e ser utilizável industrialmente (art. 7.0), *nula* é a patente (Código Civil, art. 145, 2.~ parte). A favor de tal solução está o texto do art. 84, II, onde se diz que podem propor a ação de nulidade da patente os Procuradores da República, “quando o privilégio fôr concedido, sem que a invenção possa constituir objeto de patente”.

1 1.0, E 83, INCISO 1.~). O art. 7, *3* 1.0, exige à invenção note-se bem: à invenção ser nova. A novidade aprecia-se ao tempo em que se depositou o pedido de patente, e não depois, ao tempo em que se propõe a ação de nulidade. Para se demandar por nulidade de patente na espécie do art. 83, inciso 1.0, do Decreto-lei n. 7.908, não se precisa alegar culpa do patenteado, nem dano sofrido pelo autor.

As patentes com infração do art. 8.0 não são patentes nulas por falta de novidade da invenção, de modo que se não justifica a invocação do art. 83, inciso 10, por analogia.

3.(II) PRETERIÇão DE DIREITOS DE TERCEIROS (DEcRETo -LEI N. 7.903, ARTS. 34, “IN TINE”, E 83, INCISO 2.0). Direitos de terceiros, disse a lei. O intérprete tem apenas de verificar quais os direitos de outrem que se ofenderam, ou que se podem ofender com o ato estatal da patenteação. A teimosia com que, com sacrifício do direito lato, tentaram colocar a legislação brasileira no rol das legislações que seguiam à risca o princípio do requerimento, leu o art. 5.~, *3* 1.0, 2.0, da Lei n. 3.129, de 14 de outubro de 1882 (“Será nula a patente: 2.0, se o concessionário não tiver tido a prioridade”), como se houvesse dito: “Será nula a patente: ...

29, se o concessionário não tiver tido a prioridade no requerimento”, o que não estava na lei e o Decreto n.

8.820, de 30 de dezembro do mesmo ano, com a autoridade dos regulamentos elaborados àquele tempo, em que as atribuições de regulamentar eram levadas a sério, repeliu, *ah initio* (art. 52: “Serão nulas as patentes e certidões de melhoramento, provando-se: 2.0, que a prioridade da invenção não pertence ao concessionário”).

Ainda o Decreto 16.264, de 19 de dezembro de 1923, art. 63, 2.0, estatula ser nula a patente se ao que a obtinha não pertencia a “prioridade da invenção”. O Decreto-lei n. 7.903 falou de “direitos de

terceiros", evitando empregar o termo "prioridade", para que cessassem os sofismas dos intérpretes, que queriam que a lei dissesse o que eles queriam e não o que nela se escrevera.

O inventor tem pretendo contra o requerente da patente, pela ofensa ao direito formativo gerador, pois o inventor era quem o tinha e o requerente disse ter. Tem a ação de nulidade e pode suscitar o cancelamento de oficio. Tem, outrossim, a ação declaratória, com que se porá no lugar de requerente para caso de decretação de nulidade ou de cancelamento, se não acha prudente aguardar o momento posterior em que o requeira. Tem mais a ação de abstenção ou a de preceito cominatório, uma vez que o que está a usar invenção obra ilegitimamente, inclusive se vai requerer a patente. E a de imissão.

A invenção não dá contra terceiros as ações especificas das patentes, mas tem o inventor as ações de concorrência desleal.

4.(III) TiTuLo DO INVENTO COM FIM FRAUDULENTO (DEcRETo-LEI N. 7.903, AIaS. 17, *§* 2.0; *e),* 1.0, 83, INCISO 3.~).

O art. 17, *§* 2.0, *e),* 1º, pôs entre os requisitos do relatório o conter, "no alto da primeira fôlha", cabeçalho que compreenda "titulo que designe sumária e precisamente a natureza e o fim da invenção", "excluídas", acrescenta, "as denominações de fantasia". A falta de titulo, ou o defeito do título *(e.* g., não-designação da invenção, designação imprecisa ou equivoca, denominação de fantasia), não é causa de nulidade com fundamento no art. 83, inciso 39, do Decreto-lei *ii.* 7.903. nem de nulidade com base no art. 83, inciso 4□o□ Na espécie dos arts. 83, inciso 39, e 17, *§* 2.0, *e),* 1.0), é necessário e suficiente que o título tenha sido feito com intuito de fraude *(* intuito de contrariedade a direito). O requerente pôs titulo que oculta a natureza ou os fins da invenção, em vez de mostrá-la (art. 17, *§* 29, *e),* 19, *verbis* "que designe sumária e precisamente a natureza e os fins da invenção"). Aqui, o que causa a nulidade é a intenção má. O titulo pode ter sido sem defeitos, mas a argúcia do requerente o escolheu para algum ardil ou alguns ardis.

5.(IV) DENTRO DO RELATÓRIO DISCRITIVO (Decreto-lei n. 7.908, arts.. 17, *§* 2.0, *b),* Decreto-lei n.

8.481, de 27 de dezembro de 1945). A regra jurídica do art. 17, *§ 29, b),* é aquela em que se exige a descrição, de maneira precisa e clara da invenção, seu fim e modo de usá-la. Não importa se houve, ou não, culpa do declarante. Se não descreveu a invenção, precisa e

claramente, não se pode ter patenteado, vâlidamente, o que se patenteou, a patente teria sido de algo que se não inventou, a julgar-se pelo descrito. O pressuposto é assaz relevante, devido ao art. 34, parágrafo único.

Se a patente é sabre invenção que em nada adianta o progresso técnico, não é nova: não pode ser nôvo o que não é invenção. A novidade é da invenção; se não há invenção, novidade não há. Tão-pouco se poderia descrever precisa e claramente. Todos êsses pontos servem à revelação do sistema da lei.

Se não se fêz descrição da invenção, clara e precisa, nem se lhe apontou o fim, ou modo de usar, a patente é nula (Decreto-lei n. 7.903, arts. 83, inciso 4~0, 17, *§ 29, b),* e 34, parágrafo único).

6. NATUREZA DA INVALIDADE. Poder-se-ia discutir se a ação constitutiva negativa, contra a patente de invenção, é ação de nulidade, ou ação de anulação. Contra aquela, há o argumento de se atribuirem efeitos à patente até que se desconstitua, se bem que *ex tunc* a eficácia da sentença constitutiva negativa; mais: o de se precisar de propositura de demanda de curso ordinário (Decreto-lei n. 7.903, art. 86). Portanto, para a segunda, há o argumento da produção de efeitos até que se desconstitua a patente; mais: o de se precisar da propositura de demanda de curso ordinário. *De lege ferenda,* um tanto à semelhança - do que se passa com as nulidades de casamento (Código Civil, art. 222) e expusemos nos Tornos IV, *§* 360, 5, e VIII, *§§* 807 e 814, a lei concebeu as espécies como de nulidade, mas atribuiu eficácia à patente nula até que seja desconstituída e exigiu, para a decretação da nulidade, observar-se o cargo ordinário.

7.NULIDADE PARCIAL. A nulidade pode ser restrita a um ou a alguns pontos característicos da invenção; então, a eficácia da sentença que decrete a nulidade somente atinge o ponto ou pontos que foram tidos por ofensivos aos direitos de terceiros, ou sem novidade. Diz o art. 83, parágrafo único, do Decreto-lei n. 7.903: “A nulidade poderá incidir sôbre todos os pontos característicos da invenção ou sôbre qualquer deles” (cf. art. 17, *§*

2.0, *e),* 3.0). Se bem que a ação de nulidade possa atingir somente um ponto ou alguns pontos que se não hajam de ter como novidade, a maior aplicação do art. 83, parágrafo único, é a propósito da ação de nulidade do art.

83, incisos 2.0 e 49.

§ 1.957. Exame das causas de nulidade: (1) Contrariedade à lei, à moral, à saúde pública e à segurança pública 1. CONTRARIEDADE Á LEI. No art. 8.0, inciso 1.0, do Decreto-lei n. 7.903 diz-se não ser "privilegiável" a invenção

ser sem efeito a patente) se tem finalidade *exclusivamente* contrária à lei, à moral, A saúde *ou* à segurança pública. Lei, ai, é a lei penal ou outra lei protectiva, de natureza cogente, que contenha ou não proibição de patente. O fim é que pode ser contrário a lei e causar a nulidade. Se se trata de lei penal e a patenteação se refere a ato ilícito criminal como fim, está caracterizada a invalidade da patente; basta que o fim o seja. A arma de fogo ou outra não está pré-excluida se a finalidade não é o crime. Os povos não consideram crimes as *suas* guerras. As leis sôbre alimentos e bebidas podem conter (e de ordinário contêm) regras jurídicas proibitivas, que podem repercutir na validade das patentes. Bem assim, as leis sôbre jOgo e aposta, se vedada a fabricação do aparelho ou do objeto.

Note-se que se trata de pressupostos da patenteabilidade; de modo que, havendo mudança de lei entre a invenção e o exercício do direito formativo gerador, a lei vedativa apanha a espécie, bem assim a lei que se edictou entre o requerimento e a decisão da autoridade administrativa (E. REIMn, *Patentgesetz und Gesetz betreffend deu Schutz vou Gebrauchsmustern,* 1, 103). As proibições temporárias somente atingem as invenções a serem patenteadas durante o tempo da incidência delas.

2. CONTRARIEDADE Á MORAL. É nula a patente conferida se contrária à moral *(=* aos bons costumes) a sua finalidade. A contrariedade à moral não há de ser qualquer; mas sim a que resulte da patenteação. Os preservativos e meios anticoncepcionais podem ser patenteados, porque a finalidade deles não é

"exclusivamente" contrária à moral. Imoral seriam algumas das razões do uso (E, PIE"rzKmt, *Kommentar zum Poteuttrecht, §* 1, nota 129; KRÂUS5E-KATLUEN-LINDENMAIER, *Kommentar zum Patentrecht,* 3,a ed., *§*

1, nota 46). A contrariedade à moral pode ser temporária; *e.* g., durante guerra (E.REIMmt, *Das Patentgesetz,* 1, 104).

3.CONTRARIEDADE Á SAÚDE PÚBLICA. Tal contrariedade se

suboume, a rigor, na contrariedade à lei; mas o Decreto-lei n.7.903, art. 8.0, inciso 1.0, há de ser interpretado como sendo nula a patente ainda que não esteja prevista em lei a espécie, se, em verdade, a finalidade é exclusivamente contra a saúde pública *(=*

ofensiva à saúde pública). A *quaestio facti* passa à frente.

4.CONTRARIEDADE Á SEGURANÇA PÚBLICA. Também aqui há mais casos de nulidade do que existiriam se só se houvessem inserto os do art. 8.0, inciso 1.0, *verbis* "contrárias às leis". A lei pode não ter previsto a finalidade de ofensa à segurança pública.

§ 1.958. (II) Invenções que tiverem por objeto substâncias ou produtos alimentícios e medicamentos de qualquer gênero

1.ALIMENTOS. Segundo o art. 8.0, inciso 2.0, a parte, não podem ser patenteadas "as invenções que tiverem 1

por objeto substâncias ou produtos alimenticios". Advirtamos, de início, que se não pré-exclui o nascimento do direito autoral de personalidade, nem o direito autoral de nominação, tal como se passa com a descoberta científica. O que não se deixa nascer é a *exclusividade,* que a patente daria. Em verdade, o art. 8.0, inciso 2.0, quer no tocante a alimentos quer no tocante a medicamentos, faz *res communes omnium* as invenções que tenham "por objeto substâncias ou produtos alimentícios e medicamentos de qualquer gênero". Tudo se passa no plano da patrimonialidade, para se pré-excluir o direito formativo gerador. O direito que há é o de todas as pessoas a respeito de *res communes omnium.*

A lei veda a atribuição de direito exclusivo à invenção de substâncias e produtos alimentícios, ou meios de alimentação. A opinião dominante não inclui em tais meios os que se referem à alimentação de animais ou de plantas. Já tratamos do assunto. Todavia, os *processos* destinados à fabricação de substâncias ou produtos alimentícios são patenteáveis (art. 8.0, parágrafo único, a). Mistura de processos não é patenteável (E.

REIMER, *Patentgesetz und Gesetz betreffend den Schutz voit Gebrauchsmustern,* 1, 104), salvo se algo de quimicamente nôvo, como resultado, advém (E. MOLLER, *Chemie und Patentreckt,* 2.ê ed., 91).

r

O que se disse quanto aos alimentos (direito autoral de personalidade, direito autoral de nominação, *processos)* também incide quanto aos medicamentos.

2.MEDICAMENTOS. Produtos químicos, drogas ou preparações, que sirvam à cura, melhora ou aplacamento de moléstias ou doenças, quer para homens, quer para animais, ou para plantas. Incluem-se os meios de imunização, os antissépticos e os meios de preservação. A prenhez não é doença, de jeito que os meios para facilitação são patenteáveis; e os meios para o parto sem dor. Os preparados e processos para extinção de microrganismos são impatenteáveis. Não assim, pastas de dente, pós dentifrícios, cosméticos sem medicamento e semelhantes.

§ 1.959. (III) Invenções que tiverem por objeto substâncias obtidas por meios ou processos químicos 1.MEIOS QUÍMICOS. As substâncias, que por meios ou processos químicos se obtêm, não podem ser objeto de patente, mas o processo nOvo para a fabricação de substâncias "químicas" pode ser patenteado. Pareceu a E.

MÚLLER *(Chemie und Patentrecht,* 23 ed., 14) obscura a regra jurídica, tanto mais quanto outros países admitem a patenteação das substâncias "químicas" *(e.* g., Estados Unidos da América). Só se pré-excluem as substâncias, não as ligas metálicas e as misturas com qualidades intrínsecas específicas, que se caracterizem por sua composição. Ligas metálicas são espécies metálicas obtidas por mesclas, como as que conseguem polimento, transparecência ou opacidade, utilidade em fogo ou eletricidade.

2.PROCESSOS. O que se diz sObre meios entende-se sôbre processos. Simples mistura não é patenteável. Se o processo de mistura obtém resultado químico que antes não se obtinha, surge a patenteabilidade (E. MtILLER, *Chemie und Patentrecht,* 2.~ ed., 91).

§ 1.960. (IV) Concepções puramente teóricas

1.NULIDADE DÁ PATENTE. Se a patente foi dada a concepção

puramente teórica, é nula. E‟ possível que a concepção

seja *nova* e *verdadeira,* dela emanando direito autora.l de personalidade e direito autoral de nominação. Porém não é *invenção,* segundo o conceito que se fixou. A entrada no mundo jurídico, pela publicidade, é marcada pela comunização da utilidade e da exploração. Os divulgadores são os mais visíveis titulares do direito sObre a *res communia onvnium,* no utilizarem-se dela e no explorarem-na. Mas titulares são tOdas as pessoas. As descobertas não são patenteáveis; são patenteáveis as invenções. Não basta ser nOvo o enunciado, não basta se ter aumentado o conhecimento humano; é preciso que algo se *faça* de nOvo, industrialmente utilizável. A descoberta de produto da natureza não é invenção. Nem inventa quem descobre lei científica. Nem é invenção a *descoberta de função* (Funktionsentdeckung), salvo se serve a ato técnico, de utilidade industrial; mas, então, é o processo que se patenteia.

2.OBJEÇÃO Á AÇÃO DE NULIDADE. À ação de nulidade com fundamento no art. 8.0, inciso 4~o, pode o demandado objetar que não se trata apenas de descoberta, que houve descoberta e indicação de como se pode alcançar resultado, útil industrialmente, com o emprego dela segundo a descrição, que se fêz, do invento.

§ 1.961. (V) Justaposições de órgãos conhecidos, mudanças de forma, proporções, dimensões e materiais 1.IMPATENTEABILIDAnE. As espécies do art. 8.0, inciso 5□0, não são invenções, em sentido próprio. Quem só justa o que era conhecido ao que era conhecido não inventa. Nem inventa quem a algo de conhecido apenas muda forma. Nem o que faz maior ou menor o que antes se inventara, ou talvez nem invenção fosse. Nem o que apenas substitui materiais, *£* ou *b,* em *abe,* por *d* ou *e.* Se o art. 8.0, inciso 5□0, não estivesse na lei, entender..se..ia o mesmo.

2. NULIDADE. A sanção, em se tratando de patente com infração do art. 8.0, inciso 5□o, é a nulidade.

Nenhum outro direito, o julgado, que a decrete, talvez reste a quem a obtivera; talvez possa requerer a patente de modelo de utilidade, ou de desenho ou modelo industrial.

§ 1.962. (VI) Falta de novidade da invenção

1.NOVIDADE. NOvo é o que, com os meios técnicos de que se dispõe no Brasil, ainda não seria feito por qualquer técnico da especialidade. A novidade aprecia-se comparando-se o requerimento, com os seus dados, e o estado da técnica no momento. Se há requerimento anterior, ao tempo dêle é que se examina o *novum.* A apreciação é objetiva e independe de estar o inventor, ou não, a par da técnica vigente.

2.SANÇÃO DE NULIDADE. A sentença com sanção de nulidade desconstitui a patente, *ex tunc;* salvo, se, ao ser proferida a sentença, já se dera o cancelamento pela autoridade administrativa, porque, então, ignorando o juízo o que ocorrera e lhe deveria ter sido comunicado, lança decisão que já encontra desfeito o que decretara se desfizesse.

3.PROCESSOS. A patenteação do processo é possível; não no é a da substância química que se obtém com o processo. Os pressupostos são os mesmos das outras patentes (E. REIMER, *Patentgesetz und Gesetz betreffend den Sch.utz vos Gebrauchsmustern,* 1, 108).

§ 1.968. (VII) Preterição de direitos de terceiros

1.PATENTE E EFICÁCIA RELATIVA. A relatividade da eficácia da patente resulta da decisão administrativa que defere o requerimento de patenteação (Decreto-lei n. 7.903, art. 34, *verbis* "ressalvando-se os direitos de terceiros"; art. 83, inciso 22, *verbis* "com preterição de direitos de terceiros"). Portanto, a patente, no que ela.

atinge direitos de terceiros, *que a pré-exclurum,* é ineficaz.

(a)O não-inventor, que não sucedeu a inventor, não faz sua a patente, nem a invenção. Invenção não é *res nuilius,* de que o primeiro a requerer a patente se aproprie. A invenção está no patrimônio de alguém, a que corres,ponde direito à patente (direito formativo gerador), ou se fêz *res communis omrnum.* Não há ocupação, nem usucapião de invenções. A atribuição da patente a quem não era o legitimado a ela ou fere direito de alguém, ou direitos de alguns, ou fere direitos de todos. A lei ressalva tais direitos. Ressalva, entendamos, usando-se o termo do art. 34 do Decreto-lei n. 7.903.

Se alguém, antes do requerimento da patente, aliena o direito formativo gerador que pertence a outrem *(* o não-inventor transfere o

direito do inventor à patente), ofende a esfera jurídica do legitimado à patenteação como ofenderia a E quem cedesse a C o crédito ou outro direito que tocasse a E. Tal ofendido tem as pretensões de direito comum. O direito falharia aos seus propósitos de regrar, com acêrto intrínseco, as relações da vida, se fizesse da patenteação o resultado de *occuvatio* pelo primeiro que chegasse ao lugar do Registro, requerendo a patente.

No sistema jurídico brasileiro, não se chama a ação do inventor ou seu sucessor, antes do requerimento, *vindicação* (cf. KLAUER-MÔHRING, *Patentgesetz,* 149, para o direito alemão, que a tem, interpretando-se a Lei alemã de 5 de maio de 1936, *§* 5). Tem-na, porém, após o requerimento, em oposição, e após a patente, como ação de imissão, porque o direito real *vai nascer* ou *nasceu,* respectivamente.

Donde o dilema: ou a) o inventor ou seu sucessor propõe apenas a ação de nulidade e aguarda a decisão para pedir a patente, o que nem sempre é prudente; ou *b)* propõe a ação de ineficácia relativa e a *imissão,* uma vez que a patente seria nula como patente conferida ao falso inventor ou sucessor do falso inventor, *mas* pós-eficacizável pela inserção do verdadeiro inventor ou seu sucessor como titular. Essa *conversão quanto ao sujeito* é devida a ter sido usado pelo não-

-titular o direito de requerer a patente, criando o direito real.

(b)Se a pessoa lesada com a patenteação não se opôs ou se opôs sem ser atendida, como se alegou que o requerente não fôra o inventor, ou não tem direito como sucessor ou fundado no art. 65 do Decreto-lei n. 7.903, cabe-lhe ação de nulidade da patente, com base no art. 88, inciso 22, do Decreto-lei n. 7.908 *(verbis* “se houverem sido concedidas com preterição de direitos de terceiros”). Isto é, a patente foi dada a quem não fOra o inventor, nem era sucessor do inventor, nem titular por fôrça do art. 65. Se o terceiro, inventor ou sucessor de inventor, ganha a questão e não houve posterior obstáculo à patenteação, pode êle requerê-la.

(c)Se o inventor ou seu sucessor, ou, mais largamente, o titular do direito formativo gerador não pede a decretação

1.962. (VI) Falta de novidade da invenção

1. NOVIDADE. Nôvo é o que, com os meios técnicos de que se dispõe no Brasil, ainda não seria feito por qualquer técnico da especialidade. A novidade aprecia-se comparando-se o requerimento, com os seus dados, e o estado da técnica no momento. Se há requerimento anterior, ao tempo dêle é que se examina o *novum.* A apreciação é objetiva e independe de estar o inventor, ou não, a par da técnica vigente.

2.SANÇÃO DE NULIDADE. A sentença com sanção de nulidade desconstitui a patente, *ex tune;* salvo, se, ao ser proferida a sentença, já se dera o cancelamento pela autoridade administrativa, porque, então, ignorando o juízo o que ocorrera e lhe deveria ter sido comunicado, lança decisão que já encontra desfeito o que decretara se desfizesse.

3.PROCEsSoS. A patenteação do processo é possível; não no é a da substância química que se obtém com o processo.

Os pressupostos são os mesmos das outras patentes (E. REIMER, *Patentgesetz und Gesetz betreffend den Sch.utz vou Gebrauchsmustern,* 1, 108).

§ 1.963. (VII) Preterição de direitos de terceiros

1.PATENTE E EFICÁCIA RELATIVA. A relatividade da eficácia da patente resulta da decisão administrativa que defere o requerimento de patenteação (Decreto-lei n. 7.903, art. 34, *verbis* "ressalvando-se os direitos de terceiros"; art. 83, inciso 2.0, *verbis* "com preterição de direitos de terceiros"). Portanto, a patente, no que ela atinge direitos de terceiros, *que a pré-excluirionn,* é ineficaz.

(a)O não-inventor, que não sucedeu a inventor, não faz sua a patente, nem a invenção. Invenção não é *res nuilius,* de que o primeiro a requerer a patente se aproprie. A invenção está no patrimônio de alguém, a que corresponde direito à patente (direito formativo gerador), ou se fêz *res communzs oranium.* Não há ocupação, nem usucapião de invenções. A atribuição da patente a quem não era o legitimado a ela ou fere direito de alguém, ou direitos de alguns, ou fere direitos de todos. A lei ressalva tais direitos. Ressalva, entendamos, usando-se o termo do art. 34 do Decreto-lei n. 7.903.

Se alguém, antes do requerimento da patente, aliena o direito formativo gerador que pertence a outrem *(* = o não-inventor transfere

o direito do inventor à patente), ofende a esfera jurídica do legitimado à patenteação como ofenderia a E quem cedesse a O o crédito ou outro direito que tocasse a E. Tal ofendido tem as pretensões de direito comum. O direito falharia aos seus propósitos de regrar, com acêrto intrínseco, as relações da vida, se fizesse da patenteação o resultado de *occupatio* pelo primeiro que chegasse ao lugar do Registro, requerendo a patente.

No sistema jurídico brasileiro, não se chama a ação do inventor ou seu sucessor, antes do requerimento, *vindicação* (cf. KLAUER-MÓHRING, *Patentgesetz,* 149, para o direito alemão, que a tem, interpretando-se a Lei alemã de 5 de maio de 1986, *§* 5). Tem-na, porém, após o requerimento, em oposição, e após a patente, como ação de imissão, porque o direito real *vai nascer* ou *nasceu,* respectivamente.

Donde o dilema: ou *a)* o inventor ou seu sucessor propõe apenas a ação de nulidade e aguarda a decisão para pedir a patente, o que nem sempre é prudente; ou *b)* ~propõe a ação de ineficácia relativa e a *imissão,* uma vez que a patente seria nula como patente conferida ao falso inventor ou sucessor do falso inventor, *mas* pós-eficacizável pela inserção do verdadeiro inventor ou seu sucessor como titular. Essa *conversão quanto ao sujeito* é devida a ter sido usado pelo não-titular o direito de requerer a patente, criando o direito real.

(b) Se a pessoa lesada com a patenteação não se opôs ou se opôs sem ser atendida, como se alegou que o requerente não fOra o inventor, ou não tem direito como sucessor ou fundado no art. 65 do Decreto-lei n. 7.903, cabe-lhe ação de nulidade da patente, com base no art. 83, inciso 2.0, do Decreto-lei n. 7.908 *(verbis* "se houverem sido concedidas com preterição de direitos de terceiros"). Isto é, a patente foi dada a quem não fOra o inventor, nem era sucessor do inventor, nem titular por fOrça do art. 65. Se o terceiro, inventor ou sucessor de inventor, ganha a questão e não houve posterior obstáculo àpatenteação, pode êle requerê-la.

(c)Se o inventor ou seu sucessor, ou, mais largamente, o titular do direito formativo gerador não pede a decretação

da nulidade quanto ao que obtivera a patente, mas, *querendo* imitir-se na propriedade e pesse da patente, pede retificação e imissão, procede como o dono da propriedade imobiliária que encontra como titular do

domínio, no Registro de imóveis, quem o não é: pede a decretação da retificação do Registro e o Registro em seu nome, quiçá a pesse *(rei vindicatio).* Na lei alemã, *§* 5, empregam-se expressões que não devemos imitar ("Hat die Anmeldung bereita zum Patent geftihrt, 80 kann er vom Patentinhaber die tbertragung des Patente verlangen".

Tendo o requerimento já levado à patente, pode êle exigir do portador da patente a transferência da patente). A ação que seria a de nulidade passa a ser a declaratória de ineficácia parcial, e a imissão é devida a ter-se conferido a outrem que o dono a patente. O ato de que se declara a ineficácia é o ato da autoridade administrativa que patenteou para o requerente. Salva-se, com a imissão, a patente. O elemento mandamental da sentença é, então, restrito à *retificação do nome:* retira-se o de quem figurava como titular e põe-se o do inventor ou seu sucessor.

A sentença decreta a ineficácia relativa da patente *dada ao réu,* portanto sOmente no que a êle concerne (ineficácia parcial, como ocorra, quando se pede a retificação do Registro do imóvel). Tal construção, no sistema jurídico brasileiro, é a melhor, porque a lei mesma a preparou, ao estabelecer, no art. 34, que a patente se expede "ressalvando-se os direitos de terceiros", e, no art. 83, inciso 2.0, serem nulas as patentes que se conferirem "com preterição de direitos de terceiros".

No sistema jurídico alemão, condena-se o demandado a declaração de vontade, invocando-se o *§* 894 da Ordenação Processual Civil (cf. E. REIMER, *Patentgesetz und Gesetz betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern,* 1, 194), correspondente ao art. 1.006 do Código de Processo Civil brasileiro. Mas, lá, há o *§*

5 da Lei alemã de 5 de maio de 1936, onde se dá ao autor a *pretensão a transferência* pelo réu. No direito brasileiro, a *ação* é *de imissão,* sem o *intermezzo* da pretensão à declaração de vontade pelo demandado, o que é mais rente ao principio de economia. A construção alemã é um tanto artificial: o demandado obteve a patente a que não tinha direito, porque outrem era o titular do direito formativo gerador; o demandante vindica-a, mediante exercício de pretensão a que o demandado lhe transfira a patente. A construção brasileira *parte* de que se ressalvaram, na decisão administra-Uva, os direitos de terceiros e de que a patente fizera direito real o direito do autor, que o requerente da patente usurpara:

a sentença declara a ineficácia relativa e insere na relação jurídica de propriedade industrial o inventor, ou seu sucessor, imissôriamente,

sem necessidade de se condenar o ofensor a qualquer declaração de vontade. Quando se defere pedido de reivindicação de imóveis não se condena o usurpador a declarar vontade no Registro de imóveis; nem tal declaração de vontade se faz mister quando se julga procedente a reivindicação de bem móvel, corpóreo, que haja de constar de Registro.

Por outro lado, é preciso atender-se a que, diferente do direito alemão, não se distinguem a imissão contra o terceiro adquirente da patente ao não-dono, que estava de boa fé, e a imissão contra o terceiro adquirente, que estava de má fé. A patente não é titulo ao portador, que só se reivindique nas espécies em que se pode dar a vindicação da pesse (Código Civil, art. 521), nem, *a fortiori,* título cambiário ou cambiariforine.

A imissão no direito de propriedade da patente é ação da seguinte carga de eficácia: *Declatória Constitutiva Condenatório Mandamental Executiva*

A diferença, em relação à ação de reivindicação, por ser eficácia imediata a de mandamento e haver, *necessariamente ,* a declaratoriedade em questão prévia, é ressaltante, e convém comparar a tabela acima e a do

§ 1.585 do Tomo XIV. Tudo emana de se tratar de cumulação (e conseqUente soma): r

(d) São terceiros que podem ir contra a patente de invenção, arguindo-lhe a nulidade: a) Os que alegam não ter havido invenção, porque, quando se deu a patente, se ressalvaram os direitos de terceiros e êsses direitos são feridos pela patenteação do que não foi inventado (no art. 83, inciso 1.0, cogita-se de não-novidade, e há não-novidade se o que se afirmou a respeito de invenção já alguma vez ou algumas vêzes ocorrera).

b)Os que alegam ter havido invenção anterior, feita pelo arguente, de que não foi depositado pedido sem que o inventor houvesse renunciado ao direito formativo gerador, ou

à pretensão contra o requerente, ou o houvesse alienado, ou a

pretensão contra o requerente. Não ser invenção é não haver, no que se descreveu, algo que antes não existia no mundo industrial. O que só é patenteável como modelo de utilidade, ou como desenho industrial, ou modelo industrial, não é invenção; *a fortiori,* o que não tem a natureza de criação industrial.

e)Os que alegam ter havido invenção, porém ter-se o requerente apoderado, por si ou por outrem, dos elementos para se apresentar como inventor sem no ter sido (espécie que de modo nenhum se confunde com a anterior, b), do que inventou antes de outro inventor).

A falta de novidade da invenção pode ofender direitos de terceiros, mas a lei preferiu considerá-la espécie à parte.

2.PESSE DE INVENÇÃO PELO TERCEIRO ANTES DO REQUERIMENTO DE PATENTE. Por isso mesmo que o direito formativo gerador é patrimonial, porém não real, exerce-se para a aquisição do direito real, sem se confundir com o direito depois *formado.* Quem antes usava a invenção, sem ter direito formativo gerador, usava-a como *res cornmunis omnium:* por isso mesmo, há a pesse de tal bem incorpóreo, a pesse que se tem como a dos bens de uso público. Quem a usava, secreta-mente, tendo direito formativo gerador, não tinha pesse do direito formativo gerador; e a chamada pesse da invenção, *Erfirtdungsbesitz,* apenas consiste na prática de atos que entravam no suporte fáctico do ato-fato da invenção, portanto na situação fáctica de quem *ainda* não tem o direito de propriedade industrial. Não há óbices a tal concepção, como não os há acêrca de pesse do bem imóvel ou móvel ainda não usucapido, ou adquirido com reserva de domínio. Porém não só o inventor pode ter essa pesse da invenção, pode tê-la quem nega a novidade da invenção *(* = quem a utiliza como *res communis omn,ium),* quem sucedeu ao inventor, ou quem poderia invocar o art. 65 do Decreto-lei n. 7.903.

3.DIVULGAÇÃO PELO REQUERENTE OU SEU SUCESSOR, ANTERIOR AO REQUERIMENTO. Se alguém fêz comunicação à sociedade científica, associação técnica profissional, legalmente constituída, ou tese de concurso, ou divulgou em exposição ou

feira, oficial ou oficialmente reconhecida, alguma invenção, a data em que se deu a divulgação é equivalente à data do pedido de depósito, se feito dentro de um ano contado da realização daquele fato (art. 7, *§* 2.0).

Qualquer interessado, que alegue ter inventado antes, tem o ônus da prova. Fora daí, terá de provar que a invenção não foi feita pelo requerente, com o que iria contra o pedido e a alegação de autoria do que foi comunicado. Passado o ano a que se refere o art. 70, *§* 2.0, data do pedido é a data em que foi feito à repartição competente. Assim se há de interpretar o art. 7□0, *§* 2.(), que diz:

"A novidade da invenção não será invalidada pelas feitas às sociedades científicas, associações técnicas profissionais, legalmente constituídas, ou pela~divulgação por meio de teses de concursos, exposições ou feiras, oficiais ou oficialmente reconhecidas, desde que o inventor requeira o pedido (7!) de privilégio dentro de um ano, contado do dia da realização de qualquer dêsses fatos". As incorreções de linguagem são gritantes (novidade não se invalida, novidade perde-se, extingue-se, apaga-se, cessa; não se requere "pedido").

4.LEGITIMAÇÃO ATIVA Á IMISSÃO. O que tem direito à exploração, por ser um dos que podem usar da invenção, dentre todos os sujeitos ativos do direito à exploração da *res Communis omitiam,* não é legitimado à imissão. Somente se imite a quem *teria* ou *tem* o direito exclusivo de exploração, o legitimado, materialmente, à patente. Se o inventor alienou o direito, ou houve sucessão a causa de morte, ou por execução forçada, legitimado é o sucessor. À imissão só é legitimado O titular do direito formativo gerador, ou seu sucessor. Não importa, portanto, que o requerente, sem direito formativo gerador, tenha requerido a patente antes do inventor, ou que somente aquele a tenha requerido (E. REIMER, *Pateittgnetz und Gesetz betreffend den Schutz von GebrauohSmUStCrfl,* 1, 196).

Cumpre prestar-se atenção ao que se passa: a invenção, *ex hypothesi,* já foi patenteada, embora ilegitimado à patente quem a requereu; o direito formativo gerador foi exercido *por outrem* e o titular, diante da situação que se estabeleceu (a da eficácia *real* da patenteação), prefere à ação de nulidade a ação de imissão, que lhe dê a titularidade que lhe competia. de ser obteve licença sistema boa fé e LEGITIMAÇÃO PASSIVA Á IMISSÃO.

Demandados hão o que pediu a patente ainda não conferida, ou o que a com preterição de direito de terceiro, e o titular da voluntária ou obrigatória, simples ou exclusiva. No jurídico brasileiro, não se distinguem os terceiros de os de má fé.

§ 1.964. (VIII) Titulo do invento com fim fraudulento

1.TITULO DO INVENTO. No art. 17, *§* 29, *e),* 1.0, fala-se do titulo que designe, sumária mas precisamente, a natureza e o fim da invenção. Com êsse título torna-se mais fácil a classificação das patentes e a notícia do invento por parte de terceiros, que tenham interesse na classe da invenção. Pode dar-se que o requerente dê ao invento título que lhe não corresponda, ocultando a natureza da invenção e os seus fins.

2. NULIDADE. É preciso, para que se dê a nulidade, que o título seja *inexato (* = não corresponde à realidade, isto é, à natureza e aos fins da invenção). Não basta que seja demasiado sumário, nem, tão-pouco, que seja impreciso. A lei fala de título "diverso" *(* = titulo que caberia na classe B e foi escolhido como titulo que entra na classe A das invenções). "Fraude", "fraudulento", está no sentido de *fraus,* ofensa; e não de dolo, ou culpa grave.

§ 1.965. (IX) Infração das regras jurídicas do art. 17, *§* 2.0, b), do Decreto-lei n. 7.903

1.REGRAS JURÍDICAS INFRINGIDAS. O art. 83, inciso 4?, do Decreto-lei n. 7.903 diz serem nulas as patentes "se houver o autor, no relatório descritivo do invento, desatendido às prescrições do art. 17, *§* 29, *b)".*

Autor, aí, é o requerente da patente; na ação de nulidade, o demandado. A exclusividade só se pode assegurar, com eficiência e sem ofensa a direitos de outrem, se se atenderem no relatório as exigências do art. 17, *§* 2.0, alínea lO ter-se descrito, "de maneira precisa e clara a invenção, seu fim e modo de usá-la". Note-se a diferença entre a nulidade de que se cogita no art. 83, inciso 8.0, e a nulidade referida no art. 88, inciso 4.0: enquanto, nesse, se fala das exigências de ser "clara e precisa" a maneira de descrição, ali apenas se prevê o título *diverso.*

2. NULIDADE. A ação é desconstitutiva, *ex tuno.* Não pode o juiz determinar que descrição exata seja feita, ou deferir o requerimento em que o demandado a proponha, feitas as retificações; teria de ser pedida a patente, sem se salvar o processo administrativo.

3.COMUNIZAÇÃO. Enquanto a decretação da nulidade por falta de novidade do invento (Decreto-lei n.

7.908, art. 83, inciso 1.0) implicitamente declara que, se invenção houve, caíra em domínio comum, e o mesmo ocorre se a nulidade foi decretada com fundamento no art. 88, inciso 2.0, por ofensa a direito de todos, e a descrição do invento (art. 17, *§* 2.0, b) pode ter sido clara e precisa, tendo-se a invenção tornado *res communis omnium,* não há comunização se a infração foi a prevista no art. 17, *§* 2.0, b) : se a patente foi tida por nula, pelo juiz, por ter faltado requisito do art. 17, *§* 2.0, b), não foi suficiente a discrição e não se deu a publicação que baste à realização do invento. Ainda pode ser requerida a patente, a despeito da sentença trAnsita em julgado.

Quem descobre durante o prazo de prioridade, só por si, a mesma invenção não tem pretensão à patente, porque a prioridade impediu o nascimento do direito formativo gerador. Tão-pouco, durante êsse período, têm de ser ressalvados os interesses de terceiros, que usem a invenção. E‟ preciso que não se negue a eficácia da prioridade; mas, igualmente, que não se lhe atribua outra eficácia que a sua própria, que é *ex nuno.* Tudo que se passe após a prioridade é sem relevância para a limitar. Porém a prioridade não cria situação especial ao depositante do pedido em relação ao pretérito. Quando, por exemplo, a Conferência de Londres (1934), após as discussões que encheram o tempo de 1880 a 1934, suprimiu ao art. 4□O da Convenção de Paris, na letra A da alínea 1, as palavras “sous réserve des droits de tiers” e acrescentou, na letra 8, a frase “e êsses fatos não poderão fazer nascer qualquer direito de terceiro, nem qualquer pesse pessoal”, só se referiu a fatos que se produziram durante o período de prioridade. Os fatos que, ocorridos antes do início do período de prioridade, têm de ser atendidos, segundo a lei interna de cada Estado, são invocáveis na ordem interestatal.

§ 1.966. Legitimação ativa à ação de nulidade

1.DECRETO-LEI N. 7.903, ART. 84. No art. 84, o Decreto-lei n. 7.903 estabeleceu as regras jurídicas sObre legitimação ativa, em se tratando da ação de nulidade: “São competentes para promover a nulidade da patente” (leia-se a decretação da nulidade da patente, porque nulidade não se promove) : “1. Os interessados, em qualquer caso. II. Os Procuradores da República, quando o privilégio fOr concedido sem que a invenção possa constituir objeto de patente”. No art. 84, *§* 1.0, explicou-se: “Consideram-se interessadas quaisquer pessoas

Drejudicadas pela concessão do privilégio, e aquele a quem a lei atribui direito a recurso administrativo (Código de Processo Civil, art. 332, *§* 19, e 384)". Analisando-se o art. 84 e o *§* 1.0, temos: (a) a ação de nulidade de patente de invenção pode ser proposta, *a)* na espécie do art. 8.0, inciso 1.0. por pessoa que tenha interesse na decretação ou pelo Procurador da República, b) na espécie do art. 8.~, incisos 29, 39, 49, 5□0 e 6.0, idem; *c)* na espécie do art. 7, *§* 1$ (art. 88, inciso 1.0), idem, bem assim se não suscetível de utilização industrial; *d)* na espécie do art. 83. inciso 2.0, pelo terceiro interessado, que pode ser o Estado; *e)* na espécie do art. 83, inciso 8.0, pelo interessado; *1)* na espécie do art. 88, inciso 49, pelo interessado ou pelo Procurador da República; (b) não se excluem do número dos interessados aqueles que se opuseram ao conferimento da patente, durante o processo de patenteação, e foi isso o que exprimiu o Decreto-lei n. 7.903, no art. 84, § 19, quando se referiu àquele "a quem a lei atribui

r

direito a recurso administrativo". Aliás, o art. 141, *§* 49, da Constituição de 1946 ampara-lhe a pretensão à reapreciação, já no plano judicial. As críticas ao art. 84, *§* 1.0, são Injustas: a lei explicitou que o ter podido ou o ter interposto recurso administrativo nenhum efeito tem de preclusão do direito. Devido a essa explicitação, é inoperante a omissão do art. 382, *§* 1.0, do Código de Processo Civil.

2. INTERESSE. O interesse é como titular do direito sôbre a *res communis omnium,* ou do direito formativo gerador, ou de sucessor na relação jurídica do direito formativo gerador, ou como titular de patente anterior, ou como terceiro prejudicado pela exploração da patente *nula (Comentários ao Código de Processo Civil,* III, nota 4) ao art. 382: "Todos a quem aproveita, ou poderia aproveitar, a nulidade da patente, de modo que foram abrangidos os concorrentes e os consumidores. A pretensão processual é *própria,* e nada tem da colaboração com os órgãos da administração pública. A pretensão de direito material é tipicamente de direito qualquer, e cumpre não se confundir com aquela").

Os Procuradores da República têm legitimação para a ação de nulidade com base no art. 83, inciso 4□o, porque há o interesse geral em que se descreva e se torne, algum dia, *res comunis omnium:* o titular exploraria, enquanto não sobre-viesse sentença, e findo o prazo

outrem não poderia realizar a invenção.

3.AUDIÉNCIA DOS PROCURADORES DA REI)OBLICA. No art. 84, *§* 2.~, estabeleceu-se: “Quando os Procuradores da República, ou seus adjuntos, funcionarem como assistentes ou litisconsortes, serão ouvidos sObre todos os termos do processo e, especialmente. sObre qualquer acordo que ponha fim à ação movida por particular, competindo-lhes continuá-la, se a conveniência pública o exigir (Código de Processo Civil, art. 832.

§ 2?).” Desde a Lei n. 5.569, de 18 de novembro de 1928, que criou o cargo de representante do Ministério Público junto à Diretoria Geral da Propriedade Industrial, teve êle a função de assistente, na primeira instância, nas ações de nulidade de patentes. O Decreto *ii.* 19.691, de 11 de fevereiro de 1981, art. 2.0, 4~0, pareceu ter suprimido a função, que em verdade passaria aos Procuradores da República. O Decreto n. 22.986, de 26 de julho de 1938, art. 59, VI, deu ao Procurador da Propriedade Industrial a atribuição de funcionar, na primeira instância, “como representante da União, nas ações em que essa fôr autora ou assistente e que se referirem à nulidade e caducidade de patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais e marcas de indústria e de comércio” (cf. Decreto-lei n. 968, de 27 de dezembro de 1988, art. 10, 1). A atribuição volveu aos Procuradores da República, com o Decreto-lei n. 9.608, de 19 de agôsto de 1946, art. 11, XIV: “representar a União nas ações que se referirem à nulidade e caducidade de patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais e marcas de indústria e de comércio”.

É preciso que se não confunda a função do Procurador da República quando é legitimado à ação de nulidade, ou porque a patente fira direitos de todos, ou porque a patente não devesse ser conferida por infração do art. 89

(contrariedade a direito, com a conseqUência da impatenteabilidade), e a função de órgão da União, ou por ser a União *parte* ou por ser a União *assistente.*

§ 1.967. Competência e rito

1. COMPETÉNCIA. Pelo simples fato de se tratar de patente conferida por autoridade administrativa federal não se faz da competência da justiça que conhece das ações em que a União é ré a ação de nulidade de patente.

Se a União é autora, ou ré, incidem o art. 201 e *§§* 1.0 e 29 da Constituição de 1946: “As causas em que a União fôr autora serão aforadas na capital do Estado ou Território em que tiver domicílio a outra parte. As intentadas contra a União poderão ser aforadas na capital do Estado ou Território em que fôr domiciliado o autor; na capital do Estado em que se verificou o ato ou fato originador da demanda ou esteja situada a coisa; ou ainda no Distrito Federal” (Constituição de 1946, art. 201); “As causas propostas perante outros juizes, se a União nelas inter-vier como assistente ou opoente, passarão a ser da competência de um dos juízos da capital” *(§* 1.0); “A lei poderá perynitir que a ação seja proposta noutro fôro, cometendo ao Ministério Público estadual a representação da União” *(§* 2.0).

No art. 87 do Decreto-lei n. 7.903 disse-se: “As ações de nulidade de patente serão processadas e julgadas segundo o domicílio do réu, no Distrito Federal, nos Territórios federais e nas capitais dos Estados, pelo juiz competente para conhecer dos feitos da Fazenda Pública, em que seja interessada a União federal, com recurso para o Supremo Tribunal Federal” (Decreto-lei n. 8.481, de 27 de dezembro de 1945). Leia-se, hoje, Tribunal Federal de Recursos (Constituição de 1946, art. 104, II, *a,* □a parte: “as causas decididas em primeira instância, 1

quando a União fôr interessada como autora, ré, assistente ou opoente, exceto as de falência”.

2.RITO ORDINÁRIO. O Decreto-lei n. 7.903, art. 86, estatui: “As ações de nulidade de patente terão o curso ordinário e qualquer delas poderá ser cumulada com a de indenização (Código de Processo Civil, art. 335)”. No art. 385 do Código de Processo Civil cogitou-se da ação de nulidade de patente de invenção e da ação de nulidade das marcas registadas. Mas havemos de entender que o art. 86 se refere a qualquer patente (de invenção, de modelo de utilidade ou de desenho ou modelo industrial). Jolo DA GAMA CERQUEIRA *(Tratado da Propriedade industrial,* II, 1, Parte II, 297) exprobrou; com razão, à lei falar de ação de nulidade de patente e, depois, de “qualquer delas”. Qualquer das ações de nulidade de patentes de criações industriais (invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais).

Diz o art. 85 do Decreto-lei n. 7.903: “A requerimento do interessado, ou do Procurador da República, o juiz, motivando o seu ato, poderá suspender, até decisão final, os efeitos da concessão do privilégio, e o4 uso da invenção, quando contrários às leis, à moral, à saúde, ou à segurança pública (Código de Processo Civil, art.

388) “. E o parágrafo único: “Se a ação fôr julgada improcedente, subsistindo o privilégio, o prazo da patente será acrescido na proporção do tempo da suspensão”.

§ 1.968. “Exceptio pacti” e “exceptio rei iudicatae”

1.EXCEPTIO PACTI. Se, por exemplo, o autor obtiver a licença facultativa ou obrigatória da patente, pode o réu opor *a exceptio pacti.* Salvo se houve ressalva.

2.SENTENÇA E COISA JULGADA. A sentença que decreta a nulidade tem eficácia contra todos. Trata-se de sentença constitutiva negativa. A sentença que julga improcedente a ação de nulidade é declaratória e só tem eficácia entre as partes, a propósito do ponto ou fundamento que foi objeto do pedido. O mesmo autor pode atacar a patente por outra causa de nulidade que aquela sôbre que se proferiu a sentença desfavorável. Outra pessoa pode propor a ação de nulidade com o mesmo fundamento. Tem-se pelo mesmo autor o homem-

-de-palha (E. REIMER, *Patentgesetz und Gesetz betreffeitd den Sckutz von Gebrauehsmuten,* 1, 582) que propõe a ação com a mesma causa, mas tem o réu o ônus de alegar e provar que se trata de pessoa que faz as vêzes do autor que perdeu a primeira ação.

O art. 88, incisos 1º-4º, contém diferentes causas de nulidade; mas há o problema de se saber se a falta de novidade é um só fundamento, o que faz nascer a exceção de coisa julgada material se o autor perdente, que alegou não ser nova por existir outra invenção anterior, volve a litigar. Porém não há identidade entre ação em que se articula a falta de novidade, segundo o art. 7?, *§* 1.0, a), e ação em que se articula a falta de novidade, segundo o art. 7~O, *§* 1.0, *b).*

Se o titular da patente a transferiu, ou se alguém a êle sucedeu por morte, o nôvo titular pode opor a exceção de coisa julgada material.

SEÇÃO VII

CANCELAMENTO DA PATENTE DE INVENÇÃO

§ 1.969. Conceito e princípios

1.CARGA DE EFICÁCIA E CANCELAMENTO. a) O cancelamento pode ser o efeito mandamental de sentença constitutiva negativa, ou de decisão administrativa constitutiva negativa.

O cancelamento por infração do requisito essencial da novidade, de que se fala no art. 80 do Decreto-lei n.

7.908, é efeito mandamental do despacho do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, de acôrdo com o art.

81, parágrafo único, ou em *revisão* (art. 82, parágrafo único). A decisão administrativa é constitutiva negativa; e a revisão do art. 32, parágrafo único, exercício de pretensão contra a decisão administrativa, recursal, a despeito do nome que mais se parece de contra-ação, à semelhança da ação rescisória ou da revisão criminal. Ésse ponto é de alta importância prática, porque não se precisa de contar, por exemplo, o prazo, para o pedido de mandado de segurança, desde a data da publicação do despacho cancelativo, mas sim desde que se esgotou o prazo de sessenta dias sem se pedir a revisão, se não se pediu, ou do julgamento da revisão-recurso. Assim o despacho que manda cancelar é suscetível de recurso, suspensivo (cf. Decreto-lei n. 7.903, art. 82, parágrafo único: "Não utilizada a faculdade prevista neste artigo", isto é, a de pedir revisão "ou mantido o despacho, será expedida portaria do Ministro tornando ef etivo o cancelamento da patente e insubsistentes todos os direitos outorgados ao seu concessionário ou cessionário").

A carga de eficácia é a seguinte:

Devi amtiua Constitutiva

Condenatório

Mandamenzal Executiva

O cancelamento, uma vez que torna a patente, dentro do prazo de seis meses, atingível pelo ato administrativo, ou se concebe como revocatório (assim, o direito alemão, *ZurUcknakme),* ou como constitutivo negativo do ato jurídico mesmo. Devido à ressalva dos arts. 34 *(ver bis* "resMlvando-se... a responsabilidade do Governo quanto à novidade e utilidade da invenção") e 80, não seria absurdo construir-se a declaração de patenteação como revogável (cp. E. R. Ruam, *Wirtschaftsverwaltungsrecht,* II, 2.~ ed., 183). Com isso de certo modo se caracteriza a diferença entre o cancelamento e a decretação de nulidade que se funde no art. 88, inciso 1.0.

SEÇÃO VIII

EXTINÇÃO DOS DIREITOS PATRIMONIAIS DO INVENTOR

§ 1.971. Tempo em que a extinção se dá

1. ANTES E DEPOIS DO DIREITO REAL. (a) O direito formativo gerador extingue-se pela perda da novidade da invenção ou por ato de renúncia do titular, que tem como consequência tornar-se *res conmunis onura* a invenção.

(b) Depois de se conseguir a patente, o direito de propriedade industrial do inventor extingue-se pela expiração do prazo legal (arts. 76, 1.0, 34, parágrafo único, e 39), pela caducidade (arts. 77-79) e pela renúncia, que é como derrelição do bem incorpóreo (art. 76, inciso 4.9.

A decretação da nulidade desconstitui, *ex time,* a patente, e os direitos são tratados como se não tivessem existido, de modo que não se pode dizer que se extinguiram.

Sempre que se extingue direito patrimonial de invenção cai a invenção no domínio comum. Não é a propriedade que se extingue; o que se extingue é o direito exclusivo do inventor ou de seu sucessor, ou da pessoa que o tem por fôrça do art. 65 do Decreto-lei n. 7.903.

2.PRECLUSÃO, CADUCIDADE E DECRETAÇÃO DE NULIDADE. A decretação de nulidade desconstitui, *ex tune:* o que se tinha como existente é tido como não tendo nunca existido. Pode ser parcial. A preclusão, não: o que foi deixa de ser, *ex nune;* extingue..se o direito, com os efeitos que produziria; não há preclusão parcial do direito, se bem que os sistemas jurídicos conheçam preclusão só de pretensões, de ações e de exceções. Â

caducidade é preclusão, por outra causa que o escoar-se do tempo. Não se deve pensar em caducidade parcial *(e. g.,*

A.CASALONGA, *TraiU théorique et pratique (Les Brevets d"invention,* 1, n. 539), porque a lei exige que a cada pedido só-mente corresponda uma invenção (art. 17, § 1.0).

As causas de caducidade são, *de lege ferenda,* desaconselháveis. Alguns

Estados não as têm. Recende a tempo dos privilégios reais a caducidade por falta de pagamento das anuidades; e a caducidade pelo não-uso dá a impressão de que o Estado, legislador, tem mais interesse na pressa do que no acêrto da utilização. O prazo de preclusão bastaria. A Convenção de Paris, após a revisão da Haia (1925), repeliu a caducidade pelo não-uso, exatamente para que os inventores possam aperfeiçoar os seus inventos. A França seguiu-lhe as pegadas (Decreto francês de 30 de setembro de 1953).

A decisão de caducidade opera *erga oranes:* a propriedade exclusiva desapareceu. Bem assim a sentença judicial declaratória da extinção da patente (com razão a jurisprudência e a doutrina alemãs): a ação que pode ser proposta por qualquer interessado é, ai, ação em nome de todos. Quando se trate de sentença que declare extinta, entenda-se; não, quando de sentença que negue estar extinta. A decisão administrativa de caducidade é declaratória (art. 77), com elemento de constitutividade que provém da portaria e da queda da invenção no domínio comum: a autoridade pública obra, ai, como órgão de todos.

§ 1.972. Preclusão do direito de propriedade industrial sobre a invenção 1.PRECLUSÃO E NULIDADE. O direito de propriedade industrial preclui, quanto às invenções (Decreto-lei n. 7.903, art. 76, inciso 1.0), expirado o prazo de duração (art. 84, parágrafo único), que é o de quinze anos, contados da data da expedição da patente (art. 39), suscetível de prorrogação.

2.CADUCIDADE. Também preclui pela caducidade prevista no art. 77, 19 (“Caducarão as patentes automàticamente 1.0, as de invenção e modelo de utilidade, se não forem pagas as anuidades nos prazos legais, ressalvado o caso de restauração previsto no art. 206”) e pela não-utilização (art.

77, § 1.0:

“Caducarão, ainda, as patentes de invenção, modelo de utilidade e desenho ou modelo industrial, a requerimento de quem, com legitimo interesse, provar perante o Departamento que os respectivos titulares ou seus representantes legais, sem motivo de fOrça maior, não fizeram no pais uso efetivo da invenção, modelo ou desenho~ conforme fOr o caso, por tempo superior a três anos consecutivos”). Ali, declaratória; aqui, desconstitutivamente.

§ 1.973. Caducidade,

1.FALTA DE PAGAMENTO DAS ANUIDADES. Se o titular, ou alguém por êle, ou o cessionário, ou o titular da licença, ou estranho interessado não paga a anuidade, caduca a patente, automaticamente ; mas é permitida a restauração (Decreto-lei n. 7.903, art. 206: "Será igualmente concedida restauração das patentes de invenção e modelos de utilidade, excetuados os casos de caducidade ou cancelamento anteriormente declarados, quando o atraso não exceder de três anuidades, fazendo-se o pagamento destas e da multa prevista na tabela anexa"). No art. 207 acrescentou-se: "Do despacho que conceder ou denegar o pagamento de anuidade ou contribuição trienal caberá recurso por quem tenha legitimo interesse, dentro do prazo de trinta dias". Havemos de entender que igual prazo se tem para recorrer do despacho que negue a restauração.

2.NÃO-USO POR MAIS DE TRÉS ANOS. Se a patente não é utilizada por tempo de três anos e um dia, caduca o direito de propriedade industrial. Caduca a patente é dizer elíptico: o que caduca é o direito real que a patente fêz surgir, após o exercício do direito formativo geral. Diz o art. 77, §

1.0:

"Caducarão, ainda, as patentes de invenção, ..., a requerimento de quem, com legitimo interesse, provar perante o Departamento, que os respectivos titulares, ou seus representantes legais, sem motivo de fOrça maior, não fizeram no pais uso efetivo da invenção, modelo ou desenho, conforme for por tempo superior a três anos".

A caducidade não se confunde com a dação de licença; nem há incongruência em que se haja fixado àquela o pressuposto de mais de três anos (três anos + um dia), e a essa, o de mais de dois anos. Se durante dois anos e um dia se deixou de explorar a patente, pode ser pedida a licença de exploração. Se ninguém pediu a licença, ou não foi deferido o pedido, e o titular não utiliza a patente durante mais de três anos, caduca o direito dêle e cai em domínio comum a invenção.

A licença voluntária e a licença obrigatória têm de ser usadas para que o titular do direito de propriedade industrial possa escapar à caducidade do seu direito. O uso por êle e o uso pelo titular da licença interrompem o prazo. O que é preciso é que tenha havido, de fato; o uso pelos dois, para que haja as duas interrupções.

O uso usurpativo, a contrafação, não constitui uso efetivo para que o titular evite a caducidade; é preciso que se trate de uso pelo titular,

seu sucessor ou pelo titular da licença voluntária ou obrigatória. Se, porém, a contrafação foi tal que operou como fOrça maior para que não se pudesse usar legitimamente, como se truste poderoso usurpou o direito patenteado a ponto de não poder o titular usar, sem risco, da invenção, então incide o art. 77, § 1.0, *verbis* "motivo de fôrça maior

O direito do inventor à patente já foi examinado e a autoridade administrativa encheu algum tempo entre o pedido e o despacho de deferimento. A exigência da continuidade da exploração e, pois, do inicio da exploração nos três primeiros anos, é exorbitante, *de iure condendo.* A França que não tem o exame adotou a caducidade pelo não-uso; no sistema *jurí* dico brasileiro, havendo o exame, prévio, não só o técnico, e a licenciabilidade, dificilmente se defenderia tal causa de caducidade.

Todavia, há o argumento da existência das patentes obstrutivas ou de barreira *(SperrpatAhttO,* com as quais têm por fito os titulares do direito impedir que outros produtores possam, com tais invenções, invadir o campo econômico que eles dominam (E. REIMER, *Pa.tentgesetz und Gesetz betreffend dos Schutz vos Gebrauchsrattsterfl,* 1, 91; O. AKERMANN, *L*"*Obligatiofl d*"*ex ploiter,* 301).

3."DE LIDE CONDENDO" E NO PLANO INTERESTATAL. *De iure condendo,* fora que se pudesse cassar a patente mediante processo iniciado por algum interessado, se bem que esses tenham a seu favor, contra os obstrucionistas de exploração, a pretensão à licença.

Na ordem internacional, a caducidade pelo não-uso tem o inconveniente de exigir que se explore a invenção em todos os Estados em que se tirou patente.

No direito britânico, a técnica legislativa de 1883 a 1949, criou a categoria do abuso do direito de monopólio, em espécies enumeradas pela lei (Lei britânica de 16 de dezembro de 1949, art. 37, alínea 2): falta de exploração ou exploração insuficiente (art. 37, alínea 2, a); insuficiente satisfação à procura do produto patenteado, em base equidosa (art. 37, alinea 2, *b);* impedimento ou dificultação á exploração em escala comercial, por importação de artigos patenteados (art. 37, alínea 2, e); recusa, por parte do titular da patente, de dar licenças, sob condições razoáveis (art. 37, alínea 2, *d);* prejuízo causado pelo fato de condições impostas pelo titular da patente (art. 37, alínea 2, *e).* Quanto às sanções, pode pedi-las quem sofre com o abuso ou pode dar solução ao problema que o abuso do

direito criou, desde que tenham corrido três anos após a expedição da patente; e são elas: a *Ucence o! right,* que é a licença pela qual o titular não se pode opor a que terceiro obtenha licença de exploração, segundo o que fOr acordado, ou, em falta de acordo, segundo o que o Controlador Geral fixar, por equidade; a licença ao requerente, *com pulsortj licence,* que o Controlador Geral dá, diretamente. O

direito britânico tem, ainda, a *order for revocatiou,* dois anos após a outorga de licença. A *o*"*rder* pode ser condicional *(order nisi)*.

No direito interestatal, o Congresso de Viena (1873), art. 11 k, estabeleceu que a não exploração num pais não deve determinar, de si só, a extinção da patente, se alguma vez foi executada a invenção e se a possibilidade é assegurada aos adstritos do país de a adquirir e explorar. O Congresso de Paris (1878) exigiu o julgamento pelo juiz, podendo o titular justificar as causas da inação. Foi isso que passou à Convenção de Paris, art. 5. Na Conferência de Madride (1891), o delegado da Suiça e da Noruega, diante da luta entre a concepção dos Estados Unidos da América, hostil a qualquer caducidade por não-exploração, e a dos outros Estados, acertadamente enunciou: "O único sistema que concilia os interessesem presença é o das licenças obrigatórias, sistema liberal segundo o qual o inventor não é obrigado a explorar, por si-mesmo, a invençãO, porém não se pode opor, tão-pouco, a que outrem a explore".

Na Conferência de Washington (1911), novamente se tentou substituir a licença obrigatória à caducidade por não

-exploração mas não teve acolhida. O art. 5, alíneas 1.~ e da Convenção de Paris passou a dizer: "A introduçãO

pelo patenteado, no pais em que foi expedida a patente, de objetos fabricados num ou outro país da União, não determinará a caducidade. Todavia, o patenteado ficará sujeito à obrigação de explorar sua patente conforme as leis do pais em que êle introduziu os objetos patenteados, porém com a restrição de que a patente não poderá ser atingida pela caducidade, em pais da União, se nãO após o prazo de três anos, contados a partir do depósito do pedido nesse pais, e somente no caso de não justificar o patenteado as cansas de sua inação". Vieram as alterações da Conferência da Haia (1925) e da Conferência de Londres (1934), ficando o art. 5 a dizer:

"Todavia, cada um dos países da União terá a faculdade de tomar as medidas legislativas necessárias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, por

exemplo falta de exploração" (alínea 2). "Essas medidas não poderão prever a decadência da patente, salvo se a concessão das licenças obrigatórias não bastarem para prevenir o abuso" (alínea 3). "Em todo caso, a concessão de licença obrigatória nãO poderá ser pedida antes da expiração de três anos a contar da data da expediçãO da patente, e essa licença não poderá ser dada se o patenteado justifica escusas legítimas. Nenhuma ação de decadência ou de revogaÇÃO de patente poderá ser introduzida antes da expiração de dois anos a contar da concessão da primeira licença obrigatória" (alínea 3).

O direito brasileiro, com o Decreto-lei n. 7.903, de 27 de agôsto de 1945, reafirmou a solução técnica da caducidade pela não~exploração e só admitiu a licença obrigatória se alguém a pretende (art. 54). Têm-se, pois, as duas soluções . Recentemente, O Decreto francês n. 58.970, de 30 de setembro de 1953, atendeu ao direito interestatal sObre caducidade, nos pontos essenciais.

A licença que ai se tem, no direito brasileiro, é *compulsory licence,* não a *licence right.*

4.EXPLORAÇÃO SIMULADA. A exploração simulada não é exploração; de modo que o requerente da declaração pode opor à prova do "funcionamento regular da atividade a que se refira a patente" a simulação.

Funcionamento regular é o funcionamento com continuidade, salvo se a descontinuidade foi devida a fOrça maior. Aliás, o uso esporádico, se não foi simulativo, interrompe o curso do prazo; a lei exige mais de três anos consecutivos de não-uso, e não três anos de uso, sob pena de caducar o direito.

5.FUNCIONAMENTO REGULAR DA ATIVIDADE (Decreto-lei n. 7.903, art. 77, § 2.0). Funcionamento regular da atividade é, por exemplo, a fabricação do produto patenteado e entregue à venda, ou a instalação da maquinaria dentro dos três anos,mas, se não foi por diante a fabricação, nOvo prazo começa. Não importa o vulto da exploração, nem o resultado, numa mudança de titularidade do direito. Tratando-se de *processo,* o uso efetivo da invenção consiste no emprego para operações industriais. Tratando-se de *produto,* tanto pode consiste na fabricação e utilização quanto na fabricação seguida de exposição à venda. Uma das práticas para se elidir a incidência do art. 77,§ 1.0, do Decreto-lei n. 7.903, é explorar-se a invenção, todos os anos, durante alguns dias; mas há, aí, simulacro, não exploração. Nem basta para

que se tenha por verdadeiro usoimportar-se o mesmo produto, fabricado no estrangeiro, se foi tirada patente no pais. A fabricação há de ser no país. Nem basta produção diminuta, que, ao lado da importação estrangeira, mostre que apenas se simula o uso efetivo de que fala a lei. Nem bastam os simples ensaios e tentativas, nem as experiências para reclame, ou para chamar a atenção de possíveis adquirentes da patente. Nem basta pequena instalação em que empresa estrangeira arma o produto feito alhures, ou em que o trabalho é acidental ou temporário. A dação de licença não significa, só por si, exploração; nem, a *.fortiori,* as *mvi-tationes ad olferendum* ou as ofertas de licença, nem os pedidos de licença.

Já dissemos que os resultados econômicos não importam. O inventar, ou sucessor, ou titular segundo o art. 65

do Decreto-lei n. 7.908, que verdadeiramente explorou, e faliu, não perde, pela caducidade, o direito de propriedade industrial. Nem importa o vulto, dissemos. Porque pode haver escassez de numerário, ou de matérias-primas, ou crise comercial ou industrial. Não importa mesmo que nada haja conseguido vender. A fabricação, que dê para iniciar a venda, basta; bem assim a fabricação para ser lançado, mais tarde, o produto.

A invenção há de ser usada tal coma foi descrita no relatório descritivo, ou no relatório e nos esclarecimentos (Decreto

-lei n. 7.903, art. 24), portanto segundo o relatório definitivo, uma de cujas vias se anexou à patente (art. 84, parágrafo único). Se o inventor ou seu sucessor fêz alterações à invenção, sem lhe atingir os pontos caracteristicos, como se lhe acrescentou algo que lhe aumenta a eficiência, o uso efetivo é exploração da patente e não há pensar-se em falta de uso. Se as alterações foram tais que se atingiram os pontos característicos, explorou-Se outra invenção, e fio a patenteada.

6.“DIES A QUO” E PRAZO DE CADUCIDADE. A contagem do prazo a partir da expedição da patente é tradicional no direito brasileiro. No interestatal, foi essa data a que se adotou na Conferência da Haia (1925), art. 5 da Convenção de Paris, que foi revisto, pois estabelecia o inicio à data do pedido, o que tornava curto e inadequado o prazo nos paises que têm o exame prévio. Também alterou a sua lei a França (Decreto francês ri.

53.970 de 80 de setembro de 1953).

7.FÔRÇA MAIOR. A maior é pré-excluente da caducidade: enquanto existiu tirou ao suporte fáctico da regra jurídica de caducidade elemento essencial: o não-uso, embora haja ocorrido, nio se conta. A lei brasileira é clara: fôrça maior. Na Lei francesa de 5 de julho de 1844, art. 32, 2.0, dizia-se e continua vigente: “Sera déchu de tous as droits ... te breveté qui n‟aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France dans le délai de deux ans, à dater du jota de Ia signature du brevet, ou qul aura cessé d‟exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans 1‟un et 1‟autre cas, ii ne justifie des causes de San inaction‟. Não é a mesma

regra jurídica do direito brasileiro, que só pré-exclui a caducidade se houve fôrça maior. Certo, acontecimentos políticos graves, que cerrem indústrias, ou suspendam a montagem de algumas, podem ser tidos por motivo de força maior. Peste em vegetais, que sejam imprescindíveis à exploração da invenção, também. A própria falência inesperada da empresa que iria financiar, ou a liquidação do banco, pode compor a figura da fôrça maior. Não assim o fracasso de negociações para a exploração.

Se a patente é dependente de outra, a tentativa para obter a licença voluntária da patente principal ou a denegação da licença obrigatória pode ser motivo de fôrça maior. Se expira o prazo para a exploração exclusiva da patente principal, inicia-se o prazo para o uso efetivo da patente dependente.

8.PROCESSUÀ JUSTIÇA . “Apresentado a pedido de caducidade” (aliás de decisão de caducidade) “será notificada oficialmente o titular da patente, marcando-lhe a prazo improrrogável de sessenta dias para dizer o que fôr da seu interesse” (art. 78). “A caducidade da patente será sempre declarada por despacho do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, devidamente publicado” (art. 79). “Da despacho que conceder ou denegar a caducidade, caberá recurso, dentro do prazo de sessenta dias” (art. „79, § 1.9.

1.Apresentada o pedido de decisão de caducidade, o titular da patente é notificado para, no prazo improrrogável de sessenta dias, dizer o que fôr de seu interesse, isto é, para defender-se. A relação jurídica processual administrativa é, assim, em ângulo (requerente, Estado; Estado, titular do direito que se deseja declarado caduco).

(a) A decida do art. 77, inciso 1.0. é declaratória. Ou o direito da titular caducou ou não caducou. No art . 79, §

2º, diz-se que, após o trânsito em julgado, o Diretor Geral do Departamento Nacional da Propriedade expede a portaria "para conhecimento de terceiros", "caindo a invenção no domínio público". Cumpre interpretar, em termos científicos, o art. 79, § 2.0: "Passado em julgado o despacha concessivo da caducidade, será expedida portaria do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, para conhecimento de terceiros, caindo a invenção no domínio público". (Despacho que declara a caducidade, entenda-se.) A portaria é apenas meio de publicidade; tem a eficácia do edital com que se estende a terceiros a fôrça da sentença. Não mais do que isso. A sentença já operou o que poderia operar: declarou. A caducidade deu-se antes, ao acontecer o fato que a determinou. Quanto a cair em domínio comum a invenção, já isso ocorreu, não ao tempo do trânsito em julgado, mas ao tempo em que se deu a caducidade. Uma vez que a sentença é declaratória, não se lhe pode atribuir o efeito de extinção, mas sim, e tão-só, o de declarar a extinção que se consumou.

Pensava J. X. CARVALHO DE MENDONÇA *(Tratado de Direito comercial,* V, livro III, Parte 1, 200), que até o dia em que a caducidade é decretada o direito a que se deu a patente existe. Tal interpretação se chocaria com a natureza da decisão de caducidade, que é declarativa. A caducidade é no momento em que se continuou o não-uso, tendo-se deixado de usar três anos consecutivos. A queda no domínio público é a Esse momento, e não à data do trânsito em julgado do despacho. O exame da autoridade administrativa é somente do que se passou, para verificar se a caducidade ocorreu. S preciso que se não confundam a caducidade e a licença obrigatória: o despacho favorável, quanto a essa, é constitutivo; a eficácia é a de criação de direito a favor de quem a requereu.

(b) No art. 77, § 2.0, o Decreto-lei n. 7.903 explicitou:

"O uso efetivo se comprova com o funcionamento regular da atividade a que se refira a patente". Quer dizer: tem-se de provar a atividade exploradora da invenção, a que concerne a patente, para que se prove aquele uso.

A decisão é, ai, constitutiva negativa.

Não adiantaria discutir-se aqui a propriedade da terminologia da lei. Temos de interpretá-la de modo a atendermos, lealmente, aos seus termos. Quem quer que leia o art. 77, inciso 19, e o art. 77, § 19, logo

lhes nota a diferença, no tocante à pretensão à decisão de caducidade.

No art. 77, inciso 1.0, disse-se que caducam, “automaticamente ”, as patentes de invenção e as de modelo de utilidade, se não forem pagas as anuidades nos prazos legais, ressalvado o caso de restauração que se prevê no art. 206, restauração que

só se dá antes de haver coisa julgada administrativa, O legislador criou restaurabilidade da patente caduca (caíra, caducara, a patente, mas reergue-se, restaura-se), se ainda não transitou em julgado a decisão administrativa declaratória. A eficácia restaurativa pelo pagamento das anuidades e da multa consiste em repor-se a patente, conforme o étimo de *stauro,* que é colocar em dois suportes ou esteios. Restaurada a patente, a decisão administrativa admite que tenha havido o não-uso *mas* repele a declaração porque a restauração se deu, o que caíra dos esteios (caducara) foi recolocado neles e nenhum interesse haveria na declaração de ter decorrido o prazo de caducidade.

No art. 77, § 19, não. Lá, não mais se emprega o advérbio “automaticamente ”, ou outro que equivalha a êle.

Apenas se estatui que caducará a patente se o requerer quem tenha legitimo interesse. Se ninguém o requer e o titular, ou alguém que devesse usar a patente, inicia ou re-inicia o uso, desaparece a razão para a decretação da caducidade. Então, não há cogitar-se de restauração: nada caiu das pilastras ou esteios; apenas estava a patente prestes a cair, ou, melhor, exposta a que, a empurrando, alguém, ativamente legitimado, caducasse. O uso fortalece-a nos seus suportes. A decisão administrativa, que acolhesse o pedido de decretação de caducidade, se o uso não sobreveio, seria constitutiva negativa. A que não acolhesse o pedido teria de ser declaratória, ou de não ter havido o não-uso pelo tempo para a caducificação, ou de ter havido fôrça maior, ou de ter sobrevindo o uso antes do requerimento. A eficácia constitutiva negativa começa do dia em que ocorreu o não-uso, e não do em que transitou em julgado a decisão administrativa. (Até pouco tempo não se admitia que pudesse ter eficácia *ex tinto* a decisão constitutiva, razão por que se consideravam declaratórias tOdas as decisões com eficácia *ex tinto;* mas já hoje se reconhece que a ação constitutiva, positiva ou negativa, pode ser para se decretar constituição ou desconstituição *ex nuno* ou *ex tune.)*

Ouso posterior ao requerimento de decretação de caducidade já é intempestivo.

II.Do despacho que declara a caducidade podem recorrer o cessionário da patente e o titular da licença, porque têm legítimo interesse em que se decida pela existência do direito oriundo da patente. Se é negada a declaração, qualquer terceiro, que teria legítimo interesse para pedir a declaração, tem legitimação para o recurso. Ao terceiro é que cabe resolver se recorre, ou se pede, de nôvo, a declaração de caducidade. Em se tratando de caducidade pelo não-uso, há decretação de caducidade, e não declaração, de jeito que a eficácia da decisão administrativa é *ex nuno.*

O recurso é para o Conselho de Recursos; da decisão dêsse, para o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio (Decreto-lei n. 7.903, art. 196, parágrafo único; Decreto-lei n. 8.985, de .26 de janeiro de 1946, art. 6.~).

CAPITULo III

MODELOS DE UTILIDADE

1.974. Conceito e patenteabilidade dom modelo. de utilidade

1.CoNcluo. No sistema jurídico brasileiro, o trato das invenções, dos modelos de utilidade e doe modelos e desenhos industriais é, praticamente , o mesmo.

O modelo de utilidade é o modelo de instrumento de trabalho, ou de artigo de utilidade, ou de parte dOse instrumento de trabalho, ou dôsse artigo de utilidade, no que pode servir a determinado trabalho ou uso. O

modelo de utilidade fêz-se protegível especialmente com a legislação alemã (Leis alemãs de 1.0 de junho de 1891 e de 8 de maia de 1930, § 1). É o *Gebrauehamuster,* que se não confunde com o modelo de gOsto, *Geachmaelcsmuster,* que apenas tem por fim ornamentar ou embelezar o objeto.

2.RaXa DA ESPECIALIDADE DA PATENTE. A patente do modelo de utilidade tem a vantagem de permitir o nascimento da propriedade industrial a novidades (pequenas invenções ou utilidades novas) que não teriam ou dificilmente teriam se essa à classe das invenções patentenveis . Os pressupostos para obtenção da patente são menos rigorosos; mas, em direito brasileiro, há o prévio exame como para as

invenções propriamente ditas.

Nada obsta a que a mesma pessoa, a respeito do mesmo modelo, requeira a patente de invenção e a patente de modelo de utilidade; se aquele pedido é denegado e Esse deferido, tem o requerente uma das patentes que desejava.

Cumpre advertir-se em que a invenção pode existir no modelo de utilidade, razão por que alguns o chamam

"pequena invenção" e se fala em relação de grau entre invenções e modelos de utilidade (A. RAMELLA, *Trattato deita Propriet industríale, 1,* 440). Mas a apuração de tal elemento criativo específico pode perturbar, em vez de ajudar, a solução dos problemas jurídicos de aplicação dos arts. 10 e 11 do Decreto-

-lei n. 7.903. Tanto mais quanto não é de pré-excluir-se a possibilidade de ter maior valor criativo o modelo de utilidade, *in oasu,* do que muitas invenções patenteáveis como invenções. Quando alguns autores se referem aos modelos de utilidade como pequenas invenções, invenções menores, invenções s~cundArias, invenções de nível inferior, como A. GIAMBROCONO e M. A. GOZZANO *(Le Privative industriali,* 201) e, ainda agora, PAul, Rournn *(Le Droit de la Propriátá irtdustrielte,* II, 7 s.), cometem erro que já no seu tempo 3. KOHLER

exprobrava.

Há invenções que nunca se poderiam considerar modelos de utilidade, as invenções químicas e os processos de fabricação. O que se patenteia no modelo de utilidade é a disposição ou a forma, o que é *modefrfvei* e foi *modelado,* para que, pelo modelo, se reproduza. Exige-se concreção que não se faz elemento necessário na invenção patenteavel coma tal.

3. CaiAções PATENTEAVEIS. Na classificação das criações patenteáveis, os modelos de utilidade ficam entre as invenções e as criações só ornamentais. A utilidade é que importa, e não o simples gôsto ou deleite; e falta-lhe, ou, pelo menos, não se alega, o invento, O que se vai patentear não tem a só finalidade de ornamentar; é útil. Mas a utilidade não está no *novum* que ressalta nas invenções. Trata-se de simples modelos de objetos úteis, *e.* g., de instrumentos de trabalhos. Não há invenção no modelo, nôvo, de mala, ou de porta-copos, ou de máquina de costura; mas há o modelo de utilidade.

Os sistemas jurídicos que incluem na clone das invenções os modelos de utilidade rebaixam, dilatando-o, o conceito de invenção. As chamadas pequenas invenções nem sempre são invenções. Daí, *de iure condendo,* a importância de se distinguirem as invenções e os modelos de utilidade, o que proveio da técnica legislativa alemã e se impôs a diferentes sistemas jurídicos.

No art. 10, estatui o Decreto-lei n. 7.903: "Considera-se modelo de utilidade, suscetível de proteção, nos termos e condições do presente Código, tOda disposição, ou forma nova intraduzida ou obtida em objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático".

Procurou-se caracterizar o modelo de utilidade como criação de forma, o que se refletiu na Lei japonêsa de 1923 e na Lei polonesa de 1924; mas a invenção pode só ser de forma e o modelo industrial também. O Decreto n. 16.264, de 19 de dezembro de 1928, art. 85, parágrafo único, aludia à "dispoalção" e à "forma". O Decreto-lei n. 7.908, art. 10, após referir-se à "disposição" e à "forma", obtida em objetos conhecidos, restringiu o conceito quanto à finalidade: "desde que se prestem (os objetos) a um trabalho ou uso prático". Há objeto conhecido, e não objeto nôvo; a novidade está no que se consegue, a *mais,* para utilização do objeto conhecido.

Há de haver aumento de eficiência ou facilitação da atividade humana ou animal, ou de máquina, inclusive pela diminuição do tempo, do espaço ou da matéria-prima de que se precisa.

No § 1.0 do art. 10, o Decreto-lei n. 7.903 afastou a interpretação de só ser de considerar-se modelo de utilidade o objeto completo que seja fim em si. A expressão "objeto", no art. 10, compreende "parte de máquina ou utensilio de uso prático".

Enquanto os modelos de utilidade têm, por definição, o fim do trabalho ou uso prático, os modelos industriais têm finalidade ornamental ou de embelezamento: o elemento preponderante, ali, é o elemento econômico; aqui, o elemento estético.

4.USO E UTILIDADE. A lei brasileira não atribuiu importância à diferença entre utilidade e uso, de modo que chamou aos modelos de que se trata "modelos de utilidade" *(Niitzlichlceitsmuster)* e os definiu pelo uso (Decreto-lei n. 7.903, art. 10, *verbis* "trabalho ou uso prático"; § 1Y, *verbis* "uso geral"; art. 11, inciso 4~O, *verbis* "uso ou aplicação"). Na terminologia alemã, prevaleceu *Gebrauchamuster* (modelo de uso).

A Convenção de Paris, revista em Washington (1911), adotou a denominação “modelo de utilidade”, que foi a preferida pelo legislador brasileiro (cf. Decreto n. 16.264, de 19 de dezembro de 1923, art. 35, parágrafo único).

Alguns autores referem-se a zona cinza entre a invenção e os modelos industriais *(e.* g., L. Di FRANCO, *Trattato deita Provriets3 industriaie,* 58). Em verdade, há certa escala descendente de criação, que vem da invenção ao modelo ou desenha industrial, passando pelo modelo de utilidade.

Â utilidade é de exigir-se. O próprio conceito de modelo de utilidade revela-o: modelo *de uti2idade.* Não, porém, o ser apto a produzir renda ou proveito pecuniário (E. Rzntza, *Paustgeaetz und Gesetz betreffend den Schutz vos Gebroaahsmuatern,* II, 1170).

5.CLASSIFICAÇÃO DA CRIAÇÃO INDUSTRIAL. Tem-se dito que o modelo de utilidade se distingue da invenção quantitativamente (menos criação). Mas é inelidivel a diferença de qualidade: o modelo de utilidade de regra se restringe a aperfeiçoamento de bens, instrumentais ou de consumo, já existentes; e verdade é que há invenções que apenas aperfeiçoam. A apreciação dos resultados entra por muito no conceito. Há aperfeiçoamentos que, por bem dizer-se, fazem do velho bem nOvo. O próprio criador tem de iniciar o exame, escolhendo o pedido de invenção ou o de modelo de utilidade, sendo da maior relevância a regra jurídica do art. 32 do Decreto-lei ii. 7.903: “Havendo dúvida, quanto à natureza da invenção, ou se o exame técnico revelar que o pedido não pode ser concedido como -modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial, mas como privilégio de invenção, ou vice-versa, o Diretor do Departamento determinará a apresentação de nOvo relatório que classifique devidamente a invenção, cuja retificação será publicada, depois da respectiva anotação no termo de depósito”. No parágrafo único, prevê-se que haja a dúvida, ou se revele o engano, já em grau de recurso.

Se a autoridade administrativa descobre que não podia ter sido dada patente de invenção, mas só a de modelo de utilidade, a situação é mais delicada: já se conferiu a patente de invenção. Se à invenção faltada novidade, o cancelamento seria possível nos seis meses de que o cogita o Decreto-lei a 7.903, art. 80. Por equidade, havemos de entender que o art. 32, parágrafo único, é invocável, ressalvada a prioridade se o nOvo pedido se faz nos noventa dias, contados da data do despacho cancelativo. O recurso de revisão, de que se fala no art 82, não impede que se peça a outra patente. É de admitir-se que,

notificado o titular da patente (art. 80, parágrafo unico), no próprio processo de cancelamento, requeira a nova patente, por analogia do art. 32. Então, o cancelamento ressalvar A a outra patente, com a devida publicação.

Se, em vez de ter sido patenteada invenção, foi patenteado modelo de utilidade, o cancelamento dêsse não pode impedir que se peça a patente de invenção. Argumenta-se contra, dizendo-se que deixou de haver, com a publicidade, a novidade. Mas sem razão: o que consta da descrição foi tomado de propriedade exclusiva e a prioridade há de ser assegurada (G. G. AULETYA, *Comnentário* de A. SCIALOJA e G. BRANCA, V, 324 5.).

Aliás, é difícil ter-se de cancelar como modelo de utilidade o que seria patenteável como invenção. O criador pode satisfazer-se com o menos.

1.975. Patenteabilidade e Impatenteabilidade

1.PRESSUPOSTOS POSITIVOS PARA A PATENTEAÇÃO. Diz o art. 10 do Decreto-lei n. 7.903:

"Considera-se modelo de utilidade, suscetível de proteção, nos termos e condições do premate Código, Uda disposição ou forma nova introduzida ou obtida em objetos conhecidos, desde que se prestem a um trabalho ou uso prático". O § 1.0 explicita: "Para os efeitos dêste artigo, a expressão objeto compreende ferramentas, instrumentos de trabalho ou de emprego prático, parte de máquinas ou utensilios de uso geral". E o § 2.0: "No modelo de utilidade, a proteção é concedida sozinho à forma ou disposição nova, que traga à função, a que o objeto ou parte da máquina é destinado, melhor utilização".

O modelo de utilidade somente pode ser protegido como objeto em forma espacial. Não há pensar-se em patente de processo ou de receita. Tem de ser útil, utilizável, e o próprio flama o afirma: modelo de utilidade.

Tem de ser nôvo, no sentido do progresso técnico. Não pode ser simplesmente decorativo. Se contém invenção, a patente que se há de conferir a de invenção, porém não é nula a patente de modelo de utilidade que se atribuiu ao que poderia ter sido patentea do Como invenção; *aliter,* vice-versa. No art. 10, § 2.0, o Decreto-lei n. 7.903

explícita que a tutela somente incide quanto "à forma e disposição nova, que traga à função, a que o objeto ou parte de máxima é

destinado, melhor utilização". Tem-se dito que só é patenteável o modelo de utilidade que seja objeto móvel de determinada forma espacial, pois que a isso é que se chama modelo. Figuras em duas dimensões (em superfície) não podem ser patenteadas como modelos de utilidade. Tão-pouco há patente de simples plano de execuÇÃO, fórmula ou simples projetos de modelos. Se o modelo de utilidade é destinado à imobilização, de jeito que, embora objeto móvel, se tenha de utilizar como bem imóvel, ou parte integrante de bem imóvel, pode ser patenteado. O que não se pode patentear é o modelo coisa movel, ou parte integrante essencial dêle: não o que pode entrar no tráfico como bem móvel, embora perca, com a utilização, a mobilidade, tais como pias, soalhos, tectos pré-construídOs, trilhos e aparelhos fixáveis de estradas de feno, portos e aeródromos.

A forma espacial pode ser tal que numa das dimensões ou em duas ou três haja compressibilidade ou elasticidade, desde que se possa caracterizar a novidade de forma.

O modelo pode ser em parte fabricado e, em parte, não.

O objeto de utilidade, a que se refere o modelo, pode ser consumível. Idem, modelo de máquina é patenteável, desde que haja novidade e não ofenda direitos de terceiros (O. ZaLER, *Das GebrauchAmUSteATeCht,* 1.~ ed., 162; Kuum-MÕII11140, *Kommentar zuni Patentrecht,* 539 s.). Também as combinações, se satisfazem os requisitas do art. 3□O, inciso 5.Õ, is *lOte,* para escaparem à impatenteabilidade. Dá-se o mesmo se há apenas diferença de proporção, de dimensão ou de materiais (art. S.~, inciso 5?) mas há o efeito técnico suficiente.

É possível que a novidade e a utilidade a mais consistam na escolha do material A matéria com que se faz a coisa é elemento da forma espacial (E. REIMER, *Fatestge«tZ* ILIUL *Geaetz betreffend des Sckutz vos Gebrauchsmutterfl,* II, 116?). Não é nOvo o modelo de utilidade quando a qualidade conhecida da substância é empregada para fim conhecido em forma já conhecida.

O objeto só em parte fabricado pode ser patenteado, desde que satisfaça os pressupostos de patenteabilidade.

Tio-pouco se pré-excluem os objetos consumíveis (KLAUZR-MÕHRINO, *Kommentar zuni. Patentrecht,* § 1, nota 6 1).

As partes de máquinas são patenteáveis como modelos de utilidade; a lei foi clara. Quanto às máquinas complexas, que se não possam

considerar ferramentas, ou instrumentos de trabalho, discutiu-se, mas a verdadeira solução está em se ter por patente como modelo de utilidade o que, satisfazendo os pressupostos do art. 11, inciso 1.0, do Decreto-lei n. 7.903, não é propriamente invenção (O. ZELLEIt, *GebrauchsmiLSteTrecht,* 162 desde a edição.

Para que os entrosamentos e instalações possam ser tidos Como modelos de utilidade, é preciso que o todo seja ferramenta, máquina patenteável, ou instrumento de trabalho. A combinação de regra realiza tal unidade de funÇÃO.

A novidade pode consistir no tamanho, desde que, com lago, haja passo além no progresso técnico e na eficiência (ei. E. REIMER, *PattfltgC8etZ und Gesetz betreftend den Sckutz vos Gebrauoksntflaterfl,* II, 1170).

Ou porque passem a ser mínimas as dimensões , ou porque se tornem grandes, a novidade obtém o que antes não se obtinha. A diferença pode consistir em peso .

Para a patenteação não é preciso que se faça o objeto que se tem por modelo de utilidade, se bem que, em caso de divida sôbre a praticabilidade do que se concebeu, possa ser a melhor prova de que é realizável. O que se patenteia é que há de ser em três dimensões. O desenho, aí, não é o objeto da intente, apenas serve à descrição do que se quer que seja patentado. Por outro lado, é preciso que tenha eficiência técnica (a. g., não são patenteáveis como modelos de utilidade simples objetos para reclame ou para prêmios).

2.MODELOS DE UTILIDADE NXO~PATENTEÁVEIS. A Seção II, em que se acha o art. 11 do Decreto-lei n. 7.903, refere-se aos modelos de utilidades não-privilegiáveis. Em verdade, há elipse na redação: os modelos, de que se trata, são modelos não -patenteáveis; por isso é que são não privilegiabilidade é *voater~us* em relação à patenteabilidade; não pode haver eficácia da patente (privilégio e, pois, tutela jurida) se não há patente. No art 11 do Decreta-lei n. 7.903, outra elipse surge: “Não podem ser protegidos...” A proteção, como o “privilégio”, é efeito da patente. Sem a patente não há privilégio, nem proteção. Feita essa observação, que precisa a linguagem técnica, sem a qual se pode cair em equivoco a graves, passemos ao texto legal.

Diz o art. 11 do Decreto-lei n. 7.903: “Não podem ser protegidos: 1.0) os modelos que não apresentarem, até o pedido da patente, a

característica de novidade, nos termos do art. 7□Õ, II l.~ e 2.0; 2.0) os modelos que incidem nas proibições do art. 8.0; 3.0) os modelos que, pela sua natureza, constitufrem matéria suscetível de proteção como patente de invenção, como modelo ou desenho industrial, ou ainda como marca de indústria ou de comércio; 4P) os modelos cujo uso ou aplicação não tenham fim licito".

5 1-976- Direito autoral de personalidade e de nomeação; e modelos de utilidade 1. Posição no PROBLEMA. Há quem entenda que o modelo de utilidade e os modelos e desenhos industriais são criações que, como as invenções, estio ligadas à personalidade. Se assim se há de assentar, há direito autoral de personalidade e direito autoral de nominação, a respeito dos modelos de utilidade e dos modelos e desenhos industriais, como a respeito das invenções *(e.* g., JoÃo DA GAMA ; *Tratacto da Propriedade industrial,* 1, 276). Para se responder com segurança, tem-se de saber se, *is casu,* o fato da autoria do modelo de utilidade, ou do modelo ou desenho industrial, é tal que se haja de antepor ao que apresenta o requerimento ou obtém a patente o direito do que criou.

2. SOLUÇÃO DO PROBLEMA. . A originalidade é segundo a própria técnica da lei, que distingue as três espécies (invenção, modelo de utilidade e modelo ou desenho industrial) *escalar.* Todavia, a atingibiidade da personalidade não acaba, necessàriamente, quando deixa de haver invenção para haver modelo de utilidade, nem quando deixa de haver modelo de utilidade, ou quando deixa de haver modelo ou desenho industrial.

Forremo-nos de reduzir a ofendibilidade da personalidade humana à obra literária, artística ou científica, no sentido da proteção à propriedade intelectual, ou à obra e à invenção, ou, até, à obra e às demais criações patenteáveis. Pode haver direito autoral de personalidade a respeito dos próprios sinais distintivos, se bem que diminua, desde a marca de fábrica e de comércio até as expressões e sinais de propaganda, a probabilidade de ocorrer ofensa.

3.DIREITO AUTORAL DE NOMINAÇÃO. Se se caracteriza propriedade intelectual, surge o direito autoral de nominação. O que se disse a respeito das invenções tem aqui todo cabimento.

§ 1.977. Pedido da patente e Registro

1.REQUISITo. no PEDIDO. A pessoa, física ou jurídica, que pretende a patente do modelo de utilidade, tem de pedir o depósito, a fim de que, observado o processo administrativo, se defira a patenteação (Decreto-lei n.

7.903, art. 17). Os pressupostos não são os mesmos que se exigem ao pedido da patente de invenção. No art. 18, o Decreto-lei n. 7.903 estabetece: “Quando se tratar de pedido de modelo de utilidade, ou de desenho ou modelo industrial, os relatórios, desenhos ou amostras serão regulados de acôrdo com as instruções aprovadas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e. Comércio”.

2.EXAME Acertadamente, o sistema jurídico brasileiro não dispensou o exame prévio dos modelos de utilidade. Bastaria Esse fato para se ter de repelir a opinião dos que fundam a distinção entre a patente de invenção e a patente do modelo de utilidade na razão prática de se precisar de patentear o modelo de utilidade independentemente do exame prévio (há sistemas jurídicos que só o exigem às invenções , sistemas jurídicos, que não no exigem às invenções e aos modelos de utilidade, e sistemas jurídicos, como o brasileiro, que o exigem àquelas e êsses).

3. PROCESSO. Os arts. 22-28 do Decreto-lei n. 7.903 incidem igualmente, quer se trate de patentes de invenção quer de modelos de utilidade. O art. 32 e o parágrafo único referem-se às três esses de criações; se foi pedida a patente -de invenção e só se pode patentear o *novutn* como modelo deutilidade, ou como desenho ou modelo industrial, defere-se o que cabe *is casu;* idem, se só se pediu a patente de modelo de utilidade ou de desenho ou modelo industrial. Diz o parágrafoúnico do art. 32: “Tratando-se de processo em grau de recurso, a modificação prevista neste artigo somente será realizada mediante a apresentação de nôvo pedido. Ficará, nesse caso, ressalvada a prioridade, desde que o depósito do nOvo pedido se efetue dentro do prazo improrrogável de noventa dias, contados da data da publicação do despacho retificativo”.

4.TERMO DE DEPÓSITO, NUMERAÇÃO E REGISTRO DAS PATENTES. “Dos pedidos de modelo de utilidade e de desenho e modelo industrial lavrar-se-á termo de depósito no mesmo livro destinado às patentes de invenção; deverão, porém, ter numeração e Registro próprios as patentes dêle resultantes” (Decreto-lei n.

7.903, art. 85). As patentes dos modelos de utilidade têm a sua

numeração e o seu Registro; e as patentes de desenhos ou modelos industriais, os seus.

"Os modelos de utilidade patenteados", diz o art. 36 do Decreto-lei n. 7.903, "trarão, obrigatoriamente, em lugar visível, a indicação "Modelo de utilidade ", ou, abreviadamente, "M. U. n ", para conhecimento de terceiros".

§ 1.978. Eficácia da patente

1.LIMITES. Com a patente do modelo de utilidade, o que a obtém é titular do direito exclusivo, como se de invenção se tratasse.

2.TEMPO. "A patente de modelo de utilidade será concedida pelo prazo de cinco anos, contados da data da sua expedição, o qual poderá ser prorrogado por igual período, se o requerer o interessado. Finda a prorrogação; o modelo cairá no domínio público" (Decreto-lei n. 7.903, art. 41). A autoridade administrativa é adstrita a deferir o pedido de prorrogação, se tempestivamente feito. Não tem de verificar se há, ou não, conveniência de interesses nacionais, como se daria se o pedido fosse de prorrogação de patente de invenção, nem a pode recusar porque seria caso de cancelamento, ou decretação de nulidade da patente, como se passa com as patentes de desenhos ou modelos industriais.

3.LICENCIAMENTO. No direito brasileiro, há a licença obrigatória da patente de modelo de utilidade (Decreto-lei n. 7.903, arts. 58-63) e a licença exclusiva, no que se distingue do direito alemão (E. REIMER, *Patentgesetz und Gesetz betre/fena den Sckutz vou Gebrauchsmustern,* 1, 1.162). A licença voluntária é sem particularidades.

§ 1.979. Propriedade e direitos sobre a patente

1.TITULARES E CO-TITULARES DO DIREITO EXCLUSIVO. Titular ou titulares do direito exclusivo são os que obtêm a patente; de regra, os seus autores, isto é, os que criaram o modelo de utilidade. Pode ter-se dado, antes do pedido, ou depois do pedido e antes da patenteação, a sucessão entre vivos ou a causa de morte. O

próprio direito autoral de nominação é direito cessivel.

Quanto á compropriedade, rege o art. 43 do Decreto-lei n. 7.903, que

é comum às patentes de invenção, aos modelos de utilidade e aos desenhos e modelos industriais: cada um dos co-titulares pode usar o modelo de utilidade, livremente, observadas as regras legais e os princípios do direito comum.

2.DIREITOSs REAIS. A patente de modelo de utilidade é suscetível de usufruto, de uso e de penhor, de medidas constritivas e de execução forçada. Regem os mesmos princípios que a respeito das patentes de invenção.

3.CONTRATOS DE LICENÇA. O titular da patente de modelo de utilidade, que tenha o uso da patente *(aliter,* por exemplo, o nu-proprietário), pode dar licença para a exploração dela. No contrato pode estabelecer as mesmas restrições de que se falou a respeito das patentes de invenção. A eficácia perante terceiros somente começa a partir do Registro por anotação, no Departamento Nacional da Propriedade Industrial.

No sistema jurídico brasileiro, há a licença obrigatória e a licença exclusiva concernentes às patentes de modelos de utilidades, de modo que não se pode dizer, como em outros sistemas jurídicos, que nisso se distinguem das patentes de invenção.

4.LICENÇA OBRIGATÓRIA. O instituto da licença obrigatória é comum às criações industriais. Os pressupostos são os mesmos: terem-se completado dois anos, sem que, dada a patente, tenha sido explorada, ou de mais de dois anos ter sido a interrupção da exploração; ter alguém pedido a licença obrigatória, seguindo-se o processo de que se fala nos arte. 54-63 do Decreto-lei n. 7.903, já expostos quando se tratou das patentes de invenção.

§ 1.980. Nulidade da patente

1. ESPÉCIES. A respeito das patentes de modelo de utilidade, há as mesmas sanções de nulidade que a propósito das patentes de invenção, com a diferença que resulta da natureza mesma das duas espécies de criação industrial. Tudo se passa, portanto, à semelhança do que se expôs quanto à patente de Invenções, quer no tocante ao art. 83, incisos 19, 2.0, 88 e 4□0, quer no que concerne à impatenteabilidade Carts.. 88, incisos 1.0, 4□0 e 5.o, e 11, incisos 2.04.0). O modelo de utilidade há de ter titulo (arg. aos arts. 83,

inciso 39, e 17 do Decreto-lei n. 7.903) ; se o tem, com ofensa a direitos, o art. 83, inciso 8.~, incide.

2. NOVIDADE. Se à autoridade administrativa se revela a falta de novidade do modelo de utilidade, pode, no prazo do art. 80 do Decreto-lei n. 7.903, promover e levar a cabo o cancelamento da patente. Os interessados têm a ação de nulidade (art. 83, inciso 1.0).

3. CONCEPÇÃO PURAMENTE TEÓRICA. Não basta à patente do modelo de utilidade a simples descrição; a *fortiori,* a simples concepção teórica. A forma espacial, o *modulos,* com as medidas das três dimensões, é indispensável. Não é patenteável, por exemplo, o modelo de utilidade que se pode realizar porém não se realizou, nem o que seja em duas dimensões só *(e.* g., linhas traçadas em globo, modelo de fotografias).

4.JUSTAPOSIÇÕES . Não são patenteáveis os modelos de utilidade que consistam em modelos já conhecidos, ou em peças conhecidas, ou simples mudança de proporções, ou de materiais, salvo se há efeito técnico nOvo (Decreto-lei n. 7.908, arts.. 11, inciso 29, e 8.% inciso 50)

5. IMPATENTEABILIDADE POR ENGANO DE CLASSIFICAÇÃO.

Os modelos que, por sua natureza, constituírem matéria só suscetível de proteção como patente de invenção ou como modelo ou desenho industrial, ou só registáveis como marcas de Indústria e de comércio, são impatenteáveis (Decreto-lei n. 7.903,

art. 11, inciso 8.0). Se bem que, no art. 83, inciso 1.0, somente baia referência ao art. 11, inciso 1.0, o problema é o mesmo que se ventilou a propósito do art. 8.0, quando se tratou das patentes de invenção, e os argumentos para a solução, comuns às invenções e aos modelos de utilidade.

§ 1.981. Cancelamento das patentes de modelo

de utilidade

1. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA E CANCELAMENTO. O que antes se disse (§§ 1.969 e 1.970) sObre o cancelamento das patentes de invenção é plenamente invocável a propósito do cancelamento das

patentes de modelo de utilidade. A autoridade administrativa tem competência para cancelar qualquer das patentes conferidas desde que haja infração manifesta do requisito essencial da novidade e a decisão seja dentro do prazo do art. 80 do Decreto-lei n. 7.908.

2. NATUREZA DO CANCELAMENTO, A decisão é constitutiva negativa, com a eficácia mandamental imediata, que é o cancelamento mesmo. A autoridade administrativa desconstitui e, depois, assina a portaria cancelativa.

§ 1.982. Desapropriação de patentes de modelou de utilidade

1. REMISSÃO. O art. 64 do Decreto-lei n. 7.903 rege a desapropriação das patentes de criações industriais, em geral; de jeito que se tem de recorrer ao que se disse no § 1.944, concernente à desapropriação das patentes de invenção, por sua vez remissiva às regras gerais sôbre desapropriação de bens corpóreos.

2.PROCESSO. O processo é o do art. 64, § 1.0, se há acordo; o do Decreto-lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, se não se conclui acordo.

§ 1.983. Extinção da patente de modelo de utilidade

1.CASOS DE EXTINÇÃO. As patentes de modelo de utilidade extinguem-se: a) “pelo transcurso do prazo de cinco anos”, sem que o titular do direito “haja obtido ~ prorrogação, ou pela expiração do prazo total de dez anos” (Decreto-lei n. 7.903, art. 76, inciso 2.0) se houve progação *b)* “pela renúncia do respectivo proprietário, constante de declaração em forma legal” (art. 76, inciso 4?) ; o) pela caducidade, conforte se prevê no art. 77, inciso 1.0, isto é, “se não forem pagas as anulidades nos prazos legais, ressalvado o caso de restauração previsto no art. 206”, e no art. 77, § 19: “Caducarão, ainda, as patentes de invenção, modelo de utilidade e desenho ou modelo industrial, a requerimento de quem, com legitimo interesse, provar perante o Departamento que os respectivos titulares, ou seus representantes legais, sem motivo de fOrça maior, não fizeram no pais uso efetivo da invenção, modelo, ou desenho, conforme fOr o caso, por tempo superior a três anos consecutivos”.

O que se disse a respeito da patente de invenção (arte. 77, § 2iX 78 e 79) é invocável.

Em qualquer dos casos de que falamos, a invenção cai no domínio comum (= torna-se *res comnuitis oinnium).*

Além dos casos *aj,* b) e o), há o caso *d),* que é o do cancelamento judicial ou administrativo da patente, por falta de novidade. Então, não somente a patente se extingue, caindo a invenção no domínio comum: a decisão, judicial ou administrativa, nega a novidade à invenção, que se reputa já antes em domínio comum, ou pertencente a outrem. Presume-se *ru commut omnium* a invenção, salvo se foi feito depósito de pedido de outrem (Decreto-lei n. 7.903, arts. 19-21), ou se já havia patente, ou se a decisão cancelatória fOra inscrita em sentença a favor de terceiro, com fundamento nos arts.. 34 *(verbis* "ressalvando os direitos de terceiros"), 83, inciso 2.0 *(verbis* "se houverem sido concedidas com preterição de direitos de terceiros"). O cancelamento, nas espécies do art. 34 e 83, inciso 2.0, é eficácia mandamental da sentença de invalidade.

1.

2.AçÃo DECLARATÓRIA APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO. Extinta a patente por expiração do prazo, há a ação declaratória negativa, proponível por qualquer interessado. Basta que a afirmação da existência da patente, no momento, possa causar dano, para que je caracterize o interesse (cf. E. REIMS, *Patentgesetz und Gesetz betreffefld den Sohttz vota Gebrwiehsnustent,* II, 1213).

CAPITULO IV

DESENHOS E MODELOS INDUSTRIAIS

§ 1.984.Conceito de desenho e modelo industrial e direitos concernentes a eles 1.CONCEITO. No desenho ou modelo industrial, o que ressalta é a ornamentalidade, a exterioridade nova, a nova forma do objeto. Não está em causa a invenção, nem, sequer, o modelo de utilidade. Mais se atende ao gOsto, à forma, à côr, ou à figura, que o satisfaça, do que à utilização. Mais se está na dimensão da arte do que na dimensão da economia. Em relação à invenção, mais longe se está do que é ciência e mais perto do que é criação artística.

2.DIREITOS SOBRE MODELOS E DESENHOS. No tocante à propriedade industrial como a propósito da propriedade intelectual, é preciso que se distingam: a) o direito de propriedade do modelo ou desenho como objeto corpóreo de direito e aqui se têm de invocar os princípios que regulam a especificação como modo de adquirir a propriedade, se a matéria não pertence ao que fêz o modelo ou o desenho; i» os direitos autorais de personalidade, de nominação e de reproduÇÃO, quanto á obra de arte, *8e o é;* o) o direito formativo gerador do art. 6.0 do Decreto-lei n. 7.903; *d)* o direito de propriedade industrial, que nasce com a patente.

O autor do modelo ou do desenho pode alienar a), sem alienar o direito de nominação e de reprodução, ou qualquer dos dois: se A vende a B o original, não assinado, do modelo ou do desenho, não transferiu, somente com isso, o direito de assinar o modelo ou o desenho, nem o de reproduzi-lo. Se algum transfere o direito a), o de nominação e o de reprodução, é de presumir-se (quaestia *facti)* que transferiu o direito formativo gerador do art. 6.0 do Decreto-lei n.

7.903, mas é possível ressalvá-lo.

Os desenhos e modelos industriais podem ser objeto de direitos autorais de personalidade, de nominação e de exploração. Todavia, tratando-se de desenhos e modelos industriais que atendam a sugestões de moda, têm de ser distinguidos os traços comuns à moda dos últimos anos, do ano, ou da estação, e os traços que pertencem ao engenho dos artistas, que servem aos costureiros, sapateiros, chapeleiros e outros produtores e comerciantes.

Por vêzes, o artista é o próprio produtor, ou comerciante. Tal pesquisa pode ter de ser feita se se pede a decretação da nulidade da patente de desenho ou modelo industrial *(e.* g., por infração do art. 15 do Decreto-lei n. 7.903), ou suscitando-se o cancelamento de ofício (Decreto-lei n. 7.903). Aliás, se, publicados os pontos característicos , houve oposição (art. 30, §§ 1.0 e 2.0), nela se pôde argUir a *generalidade* dos pontos tidos como caracter isticos, ou a de alguns ou algum dOIs, o que importa em negar-se totalmente, ou em parte, a novidade (art. 15).

O Decreto n. 24.507, de 29 de junho de 1934, fls. 16, 18, 20 e 23, regulou a patenteação do desenho ou modelo industrial; mas o intérprete, diante da Lei n. 1.606, de 29 de dezembro de 1906, art. 2.0, n. 2, e), que se referia aos desenhos e modelos industriais, devia considerá-los objeto de espécie de propriedade industrial, o que nada tinha, como hoje não tem, com a tutela jurídica aos direitos autorais. Assim, não foi acertada a solução que só admitia a invocAbilidade „do Código Civil, concernente aos direitos autorais, sendo o caso; nem a que via em todo desenho ou modelo industrial obra artística.

A atitude do legislador brasileiro, em 1934 e em 1945, foi a de repelir a solução técnica de só se proteger o desenho ou modelo industrial como obra intelectual *(e. g.,* E. POUILLET, *TraiU théorique et pratique da Destine .t Matutes,* 49, 53 a.; 1. DI FRANCO, *Trattato deita Pro"prietâ industriais,* 12; antes, E. PHIIJPON, *TraiU théorique et pratique de Ia .Propriitd des Destina et Modeles industriela, SOa.);* bem como a outra que só lhes reconhecia a patenteação da Invenção, que acaso nêle houvesse.

§§ 1.984-1.994. DESENHOS E MODELOS INDUSTRIAIS 421 § 1.985. Patenteabilidade de desenhos ou modelos industriais

1.CRIAÇÃO E PATENTEAÇÃO. Os desenhos ou modelos industriais são criações patenteáveis, como as invenções e os modelos de

utilidade. Pode haver, *iva casu,* mais criação em desenho ou modelo industrial do que em modelo de utilidade e, até, do que em invenção; porém não é .êsse o *quod plerum que* til. A ordinariedade dos fatos põe em escala, por suposição de ordem decrescente de valor criativo, a invenção, o modelo de utilidade e o desenho ou modelo industrial. Todos os três criadores concorrem para o desenvolvimento social: o inventor, o autor do modelo de utilidade, que é criador com finalidade econOmica, e o autor do desenho ou modelo industrial, que é criador com finalidade estética. O desenho ou modelo industrial, para ser patenteável, há de ornamentar ou embelezar, no âmbito amplo dos arts. 12-14 do Decreto-lei n. 7.903:

"São privilegiáveis como modelo industrial tOda forma plástica, moldes, padrões, relevos e demais objetos que sirvam de tipo de fabricação de um produto industrial e se diferenciem de seus similares por certa forma, configuração ou ornamentação própria e nova, seja por um seja por mais efeitos exteriores" (Decreto-lei n.

7.903, art. 12).

"É privilegiável como desenho industrial tOda disposição ou conjunto de linhas ou de côres, ou linhas e côres aplicáveis, com o fim industrial, à ornamentação de certo produto, empregando-se qualquer meio manual, mecânico, ou quimico, singelamente ou combinado" (art. 13).

"Além dos mencionados nos arts.. 12 e 13, são também suscetíveis de proteção legal os modelos e desenhos industriais que, embora não se apresentem inteiramente novos, realizem combinações originais de elementos conhecidos, ou disposições diferentes de elementos já usados, de modo que dêem aos respectivos objetos aspecto geral característico" (art. 14).

E‟ preciso não se exagerar a alusão à forma. Há invenções patenteáveis, que consistem em mudanças de forma do objeto, a que corresponde descoberta; e há desenhos e modelos industriais que resultaram de invenções de fundo.

O fim puramente utilitário do modelo pré-exclui pensar--se em desenho ou modelo industrial: ou se há de tratar de Invenção, ou de modelo de utilidade. Se a vantagem é só de fundo *(e.* g., maior velocidade, maior nitidez das imagens, menor gasto de combustível), não se pode pretender patente ao desenho ou modelo industrial.

Se a forma resultou de se ter empregado material com que se obtém

maior solidez, ou inquebrabilidade, pode tratar-se de invenção, ou de modelo de utilidade; não, de desenho ou modelo industrial. A originalidade há de ser aparente; de modo que determine preferência da clientela, pelo que sina de "tipo de fabricação" do produto, diferençando-o dos outros, ainda que devido a combinação de elementos conhecidos.

TOda insistência em distinguir do fundo a forma e vice-versa pode ser nociva à aplicação dos arts. 12-14 do Decreto-lei n. 7.903, porque os termos são obscuros ou se podem encher de conteúdo mais metafísico do que técnico.

Por outro lado, não raro a invenção consiste exatamente na criação de objeto que interessa como ornamentação ou gOsto e temos o desenho ou modelo industrial com o *pIus* suficiente para a patenteação da invenção.

O desenho ou modelo industrial pode ser para qualquer indústria (assim, *e. g.,* Guouas VAN DER HAEGHEN, *Brevete d*"*invention., marques et modeles,* 518 s.), ainda que se lhe negue, com razão, qualquer valor artístico, desde que caiba no art. 12, 13 ou 14 do Decreto-lei n. 7.903.

2.NOVIDADE DO DESENHO OU MODELO INDUSTRIAL. Diz o art. 15 do Decreto-lei n. 7.903:

"Entendem-se por novos os modelos e desenhos que, até a data da apresentação de pedido da patente, não tenham sido, no pais, depositados ou patenteados, usados publicamente ou descritos em publicações; ou os que não tenham sido patenteados, usados e publicados no estrangeiro, até seis meses antes da data do -pedido no Brasil".

O criador do desenho ou modelo industrial pode ter-se inspirado no domínio comum. Aliás, do domínio comum todos os criadores tiram algo, que é elemento „de cultura e de gOsto. Mas, entre dois ou mais que se aproveitam da *res commuitis omiti um,* inclusive do que é moda, há semelhança e traços distintivos. Nesses é que há de estar o cunho individual. O que corresponde ao destino do objeto, ao que a moda exige, pode ser comum, e há de ser comum. Não se poderia patentear, isto é, não se poderia assegurar a exclusividade estar-se-ia a usurpar.

Não lograria deferimento"~~, a isso:

de patente que consistisse em pretensão a exclusividade do sofá ou

cômoda do século XVIII na Bahia ou no R%if Por outro lado, quem copia a cômoda ou sofá de tal modo conforme o desenho que o decorador A concebeu, pode ofender direito autoral de A (de personalidade, de nominaÇÃO ~ de exploração), ou, se se pensa em propriedade industrial, o direito formativo gerador de A, ou o seu direito de patente, Por que consta do catálogo é o comum *mais* a criação. A originalidade pode existir, a despeito d~ consistir o modifio industrial em combinação de elementos, que tidos separadamente, são do domínio comum, ou em optação ou em parte feita e parte do domínio comum. Há Of~sa à originalidade e, pois, também, ao direito exclusivo de exploração desde que se estabelece no público possibilidade de confusão. O que o público não poderia notar de diferença entre dois desenhos ou modelos não pode ser ponto caracteristico; o que se nota em relação aos outros desenhos e modelos, quando a um, que foi iniciador, é característica, que não se pode copa A proteção, que se dá ao modelo ou coextensiva à novidade dêle. Se o criador se inspirou em intelectual do domínio comum, tem-se de verificar se, não assim, há que revela traço da personalidade de ~ fêz o modelo ou o desenho. O fim que se tem em vista *(e g.,* consolo) exige forma que é comum a todos os objetos q~ ~ o mesmo fim; mas a reconhecibilidade do modelo ou desenho, porque já se viu semelhante, denota que se usurpou. k originalidade pode resultar da combinação de elementos já conhecidos, se já do domínio comum.

Â base da proteção dos desenhos e mo~05 industriais está distinção, que se impôs na prática, mas contra a qual se argumentou por muito tempo: *arte* e *arte* . Por que se havia de tratar à parte a arte industrial? t vida criou a dicotomia e as leis tiveram de tratar, no 649-673,da propriedade artística, que ~go Civil, arts. Independe de Registro, e, no Decreto-lei n. 7.903, arte. 3□O, 1,), 12.t~ 17, pr., 18. 19-21, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44-49, 50-646 inciso 3.o, 77, inciso 2.~, 78, 79, 80-82, 83-87, da Propriedade dos desenhos e modelos industriais, que depende de patenteação. Se o desenho ou modelo industrial satisfaz os pressupostos para se admitir tratar-se de propriedade, há a propriedade artística (intelectual) e pode haver a propriedade industrial. Foi êsse o argumento, que, *de iure condendo,* se erguia para se pretender que a lei tratasse, juntamente, das obras artísticas e dos desenhos industriais, quiçá dos modelos. Mas o mesmo argumento serviria para se mostrar não haver inconveniente na distinção, de finalidades práticas. A patenteação operaria como proteção da destinação do trabalho artístico, sem se cair na duplicidade de legislação para os desenhos e modelos industriais em que incorreram as leis francesas de 1806 e de 1902, pelo menos para alguns intérpretes (cf. A. FOURNIER, *Trans forrantions de la Législation sur Les*

Dessins et Modeles industriela, 152). Em verdade, grande parte dos desenhos e modelos industriais não tem valor artístico que justifique o interesse dos salariados em assiná-los, ou exigir direitos autorais; e os industriais e comerciantes precisam de depósito e patente que supra a falta do cunho pessoal (cf. GREFPE e CASALONGA, *Traité da Dessins et Modeles,* □

2 a ed., 7).

8.DISCRIMINATIVOS DA OBRA DE ARTE E DO DESENHO 013 MODÉLO INDUSTRIAL. As soluções técnicas, desde que se impôs a distinção, têm sido as seguintes: a) nenhuma cumulação de tutela jurídica *(ou* há propriedade intelectual, *ou* há propriedade industrial), de modo que, a) se aquela está protegida, essa não pode sobrevir, salvo secundariamente , ou b), se essa está protegida, não mais se pode invocar aquela (a intenção de exploração industrial passou à frente); (b) cumulabilidade, por se reconhecer a) que os desenhos e modelos industriais são obras de arte figurativas (cf. Lei alemã de 9 de janeiro de 1907, modificada pela Lei de 13 de dezembro de 1984, art. 25"; direito francês), ou que b) *podem* ser obras de arte figurativas *(e. g.* W. PINZGER, *Das deutsche Geschmaeksmusterrecht,* 12,).

No direito brasileiro, a patenteação do desenho ou modelo industrial é constitutiva, porque, sem o depósito e a patente, não há propriedade industrial do desenho ou modelo industrial; mas, se se compOs o suporte fáctico da aquisição da propriedade intelectual, o desenho ou modelo industrial já é protegivel como obra de arte. Então, a novidade é definida no art. 15 do Decreto-lei n. 7.903, em vez de o ser a de que se fala no art. 7 e §§ 1.0 e 2.0

(invenções e modelos de utilidade). Em parte, coincide com o direito dos Estados Unidos da América, porque se supõe direito de autor para se obter a *patente for designa* e se admitem (cf. Decreto-lei n. 7.908, ari. 80-82, 88, incisos 1.0 e 2.0) ; em parte, com o direito alemão; em parte, com o francês.

Adota a solução (a), b), mas com acessiva casuística, a legislação britânica. Mais no sentido de deixar ao titular do direito autoral a escolha entre a propriedade intelectual e a propriedade industrial, está o direito dos Estados Unidos da América.

4.DESENHOS E MODELOS INDUSTRIAIS E AS OUTRAS CRIAÇÕES. (a) A diferença, admitida em direito francês, entre a patente de invenção e a patente de desenho ou modelo industrial, que repousaria

em se ter, quanto à invenção, interesse em se conhecer o invento, razão para a sua concepção da prioridade, e não haver tal interesse, no tocante ao desenho ou modelo industrial, não existe no direito brasileiro. O pedido e o processo são os mesmos; a prioridade é só *ex nuno.* Nem o direito formativo gerador, que tem o inventor, nem o direito formativo gerador, que tem o autor do modelo de utilidade, ou do desenho ou modelo industrial, depende da formalidade do pedido; preexiste, e o pedido é exercício dêle, quer se trate de patente de invenção, ou de modelo de utilidade, quer de desenho ou modelo industrial. A propriedade exclusiva nasce para os três titulares, e há a decretabilidade de qualquer das patentes por ter sido conferida "com preterição de direitos de terceiros" (Decreto-lei n. 7.903, art. 83: "São nulas as patentes de invenção, modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial: 2.0, se houverem sido concedidas com preterição de direitos de terceiros").

(b)Também se tem dito que aos desenhos e modelos industriais não se exige o requisito da novidade: a legislação sobre desenhos e modelos industriais permite que se tornem conhecidos antes do pedido de patente, se se pode invocar o art. 75‟, *§* 15‟ (art. 11, inciso 1.~). O requisito da novidade somente seria concernente à invenção e ao modelo de utilidade.

Se tal distinção fosse de admitir-se noutros sistemas jurídicos, não no é no brasileiro: o art. 12 exige que o modelo industrial se diferencie dos seus similares por certa forma, configuração ou ornamentação "própria e nova"; o art. 13 define o desenho privilegiável; o art. 14 alude a modelos e desenhos que, embora não se apresentem inteiramente novos, "realizem combinações originais de elementos conhecidos, ou disposições diferentes de elementos já usados, de modo que dê aos respectivos objetos aspecto geral característico"; e o art.

15 define a novidade dos desenhos e modelos industriais: "Entendem-se por novos os modelos e desenhos que, até a data da apresentação do pedido de patente, não tenham sido, no pais, depositados ou patenteados, usados públicamente ou descritos em publicações; ou os que não tenham sido patenteados, usados e publicados, no estrangeiro, até seis meses antes da data do pedido no Brasil". A infração tem a sanção da nulidade (art. 83, inciso 1.0).

A publicação, a que se refere o art. 15. é a publicação por outrem,

como o uso é o uso por outrem; não a publicação pelo que requere a patente, ou o uso pelo que requere a patente. A publicação por outrem supõe que outrem tenha o direito autoral de exploração, ou que o autor tenha feito cair em domínio comum o desenho ou modelo. A publicação pelo inventor, se não se inclui não-espécie do art. 7$, § 2.0, faz a comunização da invenção, no que concerne aos direitos patrimoniais: o direito é de todos, antes de se haver esgotado o prazo que se abriria com a dação da patente. Tratando-se de modelo de utilidade, dá-se o mesmo, por fOrça do art. 11, inciso 1.0. Quanto ao desenho ou modelo industrial, não: se o desenho não é "vulgar", ou se não é "vulgar" -o modelo, isto é, se há originalidade, criação, a nominação ou o uso pelo que tem o direito de nominação, ou a publicação, sem a consequência de tornar aquele, ou êsse, *res communis omnium,* deixa incólume o direito formativo gerador. Foi deficiência da ciência mesma não fixar o que em verdade se passa, caracterizando a diferença: o inventor ou o criador do modelo de utilidade, que publica, ainda nominando o invento, ou o modelo de utilidade, se não procede como se prevê no art. 75", *§* 29, *renuncia* ao direito formativo gerador, e a invenção ou modelo de utilidade se torna *res communis omn.ium;* e isso não ocorre a respeito dos desenhos e modelos industriais.

(c) Há modificações de forma que não correspondem a qualquer criação; para que a modificação de forma seja patenteavel, como desenho ou modelo industrial, é preciso que sirvam à ornamentação, ao gOsto, e não apenas como sinal distintivo. Por outro lado, o que seria patenteável como desenho ou modelo industrial não é registável como marca de indústria ou de comércio, porque não pode ser marca de indústria e de comércio a forma dada ao produto.

Se a forma nova somente tem por fim utilidade, sem qualquer traço que lhe atribua ornamentar ou exprimir gOsto, não se há de pensar em desenho ou modelo industrial, É o caso da lanterna ou farol que, por invento interno, dê luz mais intensa, ou colorida. A patente não seria a de desenho ou modelo industrial. O que somente facilita o uso não decora, nem embeleza. Nem o que dá mais solidez ou durabilidade ao objeto. Tem-se de passar da dimensão da economia para a da estética, sem que, nessa, só se faça arte pela arte, arte pura.

(d) Se os elementos, com que se compõem os suportes fácticos das regras jurídicas sObre desenhos (Decreto-lei n. 7.903, arts. 12 e 14) ou modelos industriais (arts. 13 e 14), estão ligados a elementos utilitários que serviriam à invocação das regras jurídicas sObre invenções ou sObre modelos de utilidade, a d *issociabiidade* permite dupla patenteação, e a *indissociabilidade* apenas a da invenção, ou a do

modelo de utilidade, salvo preponderância do elemento estético. O leque fabricado segundo desenho de alta elegância é mais arte que utilidade, serve menos a amenizar o calor que a enfeitar. Aqui intervém o art. 16, inciso 3~.

(e) Decreto-lei n. 7.903, art. 16: "Não são privilegiável quer como modelo quer como desenho industrial: 35", ~

obras de escultura, arquitetura, pintura, gravura, esmalte, bordados, fotografias e quaisquer modelos ou desenhos de caráter puramente artístico". A arte pura é a arte que se não mesclou com o propósito industrial, a arte de fim exclusiva-mente estético, a arte esfOrço para a beleza. O desenho ou modelo industrial fica entre o utilitarismo das invenções e dos modelos de utilidade e o esteticismo da tela, da estátua, ou da obra literária. A propriedade do desenho ou do modelo industrial pode ser, antes, propriedade do desenho ou do modelo, no plano da propriedade intelectual; e entra no plano da propriedade industrial, como direito formativo gerador e, depois, direito formado. Os direitos do autor do desenho ou do modelo existem com abstração de qualquer propósito industrial: o desenho ou modelo é *industrial,* por aplicação e, pois, qualificação posterior.

Surgiu, aqui, o problema de técnica legislativa: ~ a proteção da propriedade intelectual pré-elimina a da propriedade industrial, ou pode dar-se a cumulação de proteções? No primeiro sentido, a legislação britânica, cuja casuistica não é para se imitar (por exemplo, o desenho destinado a reprodução de mais de cinquenta exemplares industrializa-se, ao passo que só tem proteção da propriedade artística o que se destina a reproduzir-se menos vêzes, cf. Copyright Act de 1911, seção 22, Leia britânicas de 15 de abril de 1946 e 16 de dezembro de 1949; cf. Lei britânica de 28 de agOsto de 1907, modificada pelas Leis de 23 de dezembro de 1919, 28 de março de 1928 e 12 de julho de 1932).

No sistema jurídico brasileiro, como no francês, há o *principio da cumulabilidade das tutelas.* Os titulares dos direitos de propriedade podem ser diferentes.

a) No art. 12, referente aos modelos industriais, têm--se de fixar alguns conceitos, que, juntos aos do art. 14, servem a definir o modelo industrial *patenteável:* "forma plástica", moldes", "padrões", "relevos", "objeto que sirva de tipo de fabricação", "configuração ou ornamentação própria e nova" (art. 12), "combinações originais de elementos conhecidos", "disposições diferentes de elementos já usados, de modo que dê aos respectivos objetos aspecto geral

característico" (art. 14).

Forma plástica é a forma no espaço tridimensional.

Por exemplo: modelo em cêra, mármore, gêsso, obra de escultura para artigo de comércio, modelo de chapéu, meia, sapato, brinquedo, xícaras de porcelana de forma especial. *Desenho* é, ai, em sentido estrito, a forma bidimensional; por exemplo: disposição nova de fios no tecido, distribuição original de linhas ou de pontos ou de linhas e pontos em algum produto, distribuição nova de côres (e. o., em automóveis ou malas, ou em chapéus).

Moldes (de modelo, como de *ruwdzdus* modelo) é o que se recorta, estrese, ou perfura, para nêle se vasar ou caber, ou nêle se apertar, ou por êle se cortar ou acertar o que se quer produzir.

Padrão é o tipo, o que se executa (ou serve para se executar): *patro, patrare,* é levar a cabo alguma coisa (cp.

no velho alto-alemão, *fazzõn,* apalpar, meter-se). Nada tem com *pater,* no que erram os etimologistas.

Relevos são alteamentos. *Re-levare* é pôr ao alto, levantar, fazer em plano superior. Os relevos são modelos, e não desenhos; porque exigem três dimensões.

Objeto que sirva de tipo de fabricação é qualquer objeto, que não seja molde ou padrão e seja, no sentido da lei, modelo de fabricação: os produtos têm de apresentar a forma plástica que é a dêle.

Configuração ou ornamenta do própria e nova é elemento essencial. Se não é própria e nova a configuração, não há pensar-se em tutela jurídica do modelo ou do desenho. Se não é própria a configuração ou ornamentação, o autor do modelo somente empregou elementos do domínio comum: não criou. Se a configuração ou ornamentação não é nova, o que era próprio passou a ser *res communis omnium,* no tocante à utilizabilidade industrial. Em todo caso, é preciso que se distingam os fatos de comunização relativos às invenções, aos modelos de utilidade e aos desenhos ou modelos industriais.

(b)No art. 13, referente aos desenhos industriais, há conceitos que, juntos aos do art. 14, servem à definição do desenho industrial patenteável: "tOda disposição ou conjunto de linhas ou de côres", ou de "linhas e côres",

“ornamentação de certo produto”, “meio manual, mecânico, químico ou singelamente combinado” (art. 13),

“combinações originais de elementos conhecidos”, “disposições diferentes de elementos já usados, de modo que dêem aos respectivos objetos aspecto geral característico” (art. 14).

Quanto aos desenhos, postos de lado os conceitos do art. 14, que são comuns aos desenhos e aos modelos industriais, é preciso que haja originalidade e novidade, como a respeito do modelo industrial, segundo a regra jurídica do art. 15, que aos desenhos e modelos se refere; o que os distingue dos modelos é o serem apenas em duas dimensões: “tOda disposição ou conjunto de linhas ou de côres”, ou de “linhas e côres”, que ornamente o produto. O efeito decorativo original é que importa. Supõe-se diferenciação própria e nova do produto industrial, em seu aspecto externo, bidimensionalmente. Se por todos os lados ou faces há desenhos, nem por isso se há de falar de modelo. Há seis desenhos, um para cada superfície. E‟ patenteavel certo efeito de usado, de patina, de envelhecido, certo brilho próprio e nôvo, aparência de que tem manchas de tinta (sombras de fantasia de pintor).

§ 1.986. Desenhos e modelos industriais impatenteáveis

1. PRÉ-EXCLUSOES. O Decreto-lei n. 7.908, art. 16, com a mesma elipse de que falámos, a propósito dos arts. 7, 8, 11, 12-14, estatui: “Não são privilegiáveis, quer como modelo, quer como desenho industrial: 1.0) o que constituir objeto de privilégio de invenção, modelo de utilidade, marca de indústria e de comércio, insígnia ou emblema; 2.0) o que não fOr privilegiável como patente de invenção, segundo os preceitos do art. 8.0; 3.0) a~ obras de escultura, arquitetura, pintura, gravura, esmalte, bordados,fotografias e quaisquer modelos ou desenhos de caráter puramente artístico; 4□0) a reprodução ou imitação das características de novidade e de originalidade de desenhos ou modelos anteriormente depositados ou patenteados; 5.~) os desenhos ou modelos vulgares”.

Invenções, modelos de utilidade e desenhos ou modelos industriais têm de ser criações: a exigência é comum às três classes. Não importa se há inspiração na natureza, ou no que é fundo comum da cultura.

2. EXAME DAS ESPÉCIES DO ART. 16, INCISO 1.0, DO DECRETO-LEI N. 7.903. O que constitui invenção ou modelo de utilidade não pode

ser patenteado como desenho ou modelo industrial. O que se disse no *§* 1.984, *iii tine,* já sublinhou o que há de irredutível entre as três criações.

8.0, incisos 1.0, 4,0 e 5,0, incide em se tratando de desenhos e modelos industriais. Se a finalidade é exclusivamente contrária à lei, à moral, à saúde, ou à segurança pública, segundo os conceitos que foram fixados a propósito das invenções, a patente é nula, por ser impatenteavel o desenho ou modelo industria!.

Aliás, Me em si pode ser imoral (obsceno) e não exsurge ao autor qualquer direito, ainda autoral. O assunto já foi tratado no tocante à propriedade intelectual.

(b) O que se protege é algo de concreto, ainda que só em duas dimensões; de jeito que não se patenteia o que seria puramente teórico (Decreto-lei n. 7.903, arte. 16, inciso 2.0, e 8.0, inciso 4.0), como representação plástica ou gráfica para trabalho intelectual. Tem, outrossim, de ser *visivel.* Não se patenteia como desenho ou modelo industrial o desenho ou modelo de fios metálicos, entrecruzados, ou soldados, ou moias, para interior de chapéus de senhora, colchões ou sofás e cadeiras. A lei limitou a proteção ao desenho e ao modelo que possam ser vistos. O que só se escuta ou só se apalpa, sem se ver, não se patenteia como desenho ou modelo industrial.

O que se patenteia é o desenho que dá ao produto o aspecto próprio e nOvo, não o processo para se obter o desenho. Se o processo é nOvo, talvez possa ser dada a patente de invenção, não a de desenho industrial.

(c) As justaposições de desenhos ou modelos conhecidos, ou de partes deles, as simples mudanças de forma, de proporções, de dimensões e de materiais são impatenteáveís, salvo se delas resultam “efeito técnico imprevisto” (art. 89, inciso 5.0). O desenho ou modelo não precisa ser nôvo em tOdas as suas partes; basta que elemento original apareça, que dê ao todo efeito ainda não obtido. A originalidade resulta da combinação de elementos conhecidos, por disposição especial, ou por justaposição, ou mistura de côres e esbatidos. Inclusive, em se tratando de mobiliário, se com o emprego de partes provindas de diferentes épocas se consegue peça nova, original. A mudança de proporções, ou de dimensões, dificilmente pode chegar a dar fisionomia distinta, original, ao desenho ou modelo antes conhecido; mas a espécie não é impossível, se há algo mais que torna

criação a cópia.

Há também o problema da aplicação nova: A é titular da patente para o emprego do tecido a nas toalhas de mesa; B pede a patente para o emprego de tal tecido nos sofás e cadeiras, ou, sem requerimento, emprega-o.

Tem-se de distinguir a patente para as toalhas com aquele tecido, ou a patente para o tecido que se empregaria, exemplificativamente, em toalhas. Primeiramente, observemos que seria difícil a simples aplicação do tecido às toalhas constituir desenho patenteável: teria de haver a patente do tecido, ou a da toalha feita com aquele tecido.

Por outro lado, é preciso não se introduzir no direito sObre desenhos e modelos industriais o conceito de aplicação nova, que aparece no direito concernente a invenções.

4.EXAME DAS ESPÉCIES DO ÂRT. 16, INciso 3~0~ As obras de escultura, arquitetura, pintura, gravura, esmalte, bordado, fotografia e qualquer modo de desenhos de caráter puramente artístico são impatenteaveis. A propriedade intelectual é suficiente aos titulares do direito sObre tais obras. Já têm eles o direito rea l sObre o bem incorpóreo. Se permitiram ao industrial ou comerciante aplicar as cópias em produtos, já se não está no plano do interesse sOmente artístico: não há a obra de caráter puramente artístico, pois que se prestou a servir à indústria.

5.EXAME DAS ESPÉCIES DO ART. 16, INCISO 4/", DO DECRETO-LEI N. 7.903. É impatenteável a reprodução ou imitação das características de novidade e de originalidade de desenhos ou modelos anteriormente depositados ou patenteados.

6.ExAME DAS ESPÉCIES DO ART. 16, INCISO 5.~, io DECRETO-LEí N. 7.903. São impatenteáveis os desenhos e modelos vulgares. O vulgar é de todos; mais precisamente: do vulgo.

Não há medida para o nOvo. Pequena modificação pode ter de ser tida como novidade; e grandes modificações por vêzes não disfarçam a cópia. O que se quer patenteado como desenho ou modelo industrial há de ser *diferente* do que já se usava ou publicara (Decreto-lei n. 7.903, art. 15), ou era vulgar (art. 16, inciso 5.0), porque se pretende que lhe seja ofensa o que, daí em diante, se *assemelhe* ou *imite* o que se

patenteou. O direito que se torna direito real sObre bem incorpóreo é apenas sObre a parte original que ressalta do todo apanhado ao fundo comum de cultura.

Quanto às anterioridades, não há limite no tempo: tanto é fundo comum de cultura, *res communis omnium,* o modelo do vestido de B, feito em 1956, como o modelo do vestido do século XVIII ou do século XVII. Na jurisprudência européia já se tem discutido anterioridade de desenho ou de modelo do século XVI *(e. g.,* Tribunal Correcional do Sena, 10 de fevereiro de 1905). Nem há limite espacial: contra a dação de patente a desenho ou modelo de 1956 pode-se opor a anterioridade de outro desenho, ou modelo, do século XIII ou posterior, que consta de livro francês, ou inglês, ou italiano. Quem alega haver modelo ou desenho anterior tem o ônus da prova.

Ainda a respeito de artigos de moda, o elemento de originalidade, de criação pessoal, pode ser tal que permita a patente do desenho ou do modelo. A moda é processo social de adaptação mais instável que a própria economia. Porém permite que se crie sem ser com o elemento que se comuniza imediatamente, fazendo a ondulação social que é a própria moda. Não se explica a moda sem ser com a contribuição de alguém, ou de algumas pessoas, anOnimamente ou não, que dêem o impulso à fixação e à homogeneidade do gOsto momentâneo. Dentro dêsse elemento comum, dessa camada uniforme, pode haver o desenho ou modelo que se distinga e se diferencie dos outros, perfazendo os pressupostos da patenteabilidade. Os vestidos, os chapéus e os sapatos são formas plásticas, mas, em verdade, desenhos, sObre os quais se executam os modelos.

É preciso nunca se perder de vista que os artigos de moda podem, em si, ser objeto de propriedade intelectual, e não só de propriedade industrial (cf. E. PHILIPPON, *Traité théorique et pratique de la Propriété des Dessins et des Modeles,* 65; A. VAUNOIS, *Les Dessirte et Modeles de fabrique,* 68). O que "é" a moda não é patenteável; porque a moda é estremecimento comum das camadas sociais, "estar na moda" ou "ser moda" é ser usado por grupos, que tendem a dilatar-se. Quem fala de moda fala de propagação. Mas o pormenor-criação, o desenho ou modelo em que a moda se concretiza mas é inconfundível com os outros que antes se viram, pode ser patenteado, e é possível que se tenha como obra de arte.

O que é comum é a preferência por linhas, dimensões, cOres, que traduzem o gOsto do momento, momento que pode ser de estação, ou de anos, ou de decênios, ou de século.

A vulgarização do desenho ou modelo é questão de fato. Ou porque o autor tenha mesmo renunciado à propriedade intelectual, ou ao direito formativo gerador de propriedade industrial, ou porque tenha tido atitude que, diante da utilização por todos (vulgarização), se haja de interpretar como renúncia, não há pensar-se em desenho ou modelo industrial se o desenho ou modelo é vulgar (= sem novidade ou originalidade) ou se tornou vulgar.

Já dissemos que a publicação, a que se refere o art. 15, como o uso em público, não acarreta sempre a perda de novidade. Não se usou nem se publicou renunciando-se. Pode mesmo dar-se que a publicação tenha sido em reclame do produto futuro, ou na propaganda do produto, e Esses fatos, que, como outros, só se poderiam interpretar como afirmativos do direito formativo gerador, não poderiam ser todos como renunciativos. O uso ei~ público por outrem, ou a publicação por terceiros seria óbice à patenteação, em principio; não pelo titular do direito formativo gerador. Para que, partindo dêsse, constituísse quebra da novidade, seria preciso renúncia. A diferença, em relação à patente de invenção, é ineliminável.

Os desenhos e modelos exibidos em exposições públicas ou feiras pelo próprio autor ou seu sucessor não ficam privados de patenteabilidade. O art. 7.o, § 29, referente a invenções, não concerne a desenhos e modelos industriais, pOsto que apanhe os desenhos de utilidade (art. 11, inciso 1/“).

§ 1.987. Pedido da patente do desenho ou modelo industrial

1. LEGITIMAÇÃO ATIVA. O autor do desenho ou modelo industrial é o legitimado à patente. Portanto também os seus sucessores. O direito formativo gerador é cessível, como o é o próprio direito autoral de nominação. Se há dois autores ou mais, dá-se a co-titularidade, com tOdas as suas conseqüências.

2. RELATÓRIOS, DESENHOS E AMOSTRAS. O art. 18 do Decreto-lei n. 7.908 estabelece: “Quando se tratar de pedido de modelo de utilidade, ou de desenho ou modelo industrial, os relatórios, desenhos ou amostras serão regulados de acordo com as instruções aprovadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio”.

O autor do desenho ou modelo tem o direito autoral de personalidade, o direito autoral de nominação e o direito autoral de exploração. Se se trata de desenho ou modelo *industrial* e patenteável, nasce-lhe o direito formativo gerador. O depósito apenas estabelece presunção,

que se pode elidir, com alegação e prova, na oposição, que a qualquer interessado é dado fazer, suscitando o exame prévio. Ésse o sistema da lei brasileira.

Pode haver co-titularidade e os arts. 65-69 do Decreto-lei n. 7.903 podem incidir.

O direito de ligar o nome à obra (direito autoral de nominação) é cessivel (Código Civil, art. 667). O art. 667,

§§ 1/‟ e 2.0, do Código Civil, é invocável.

O que expusemos a propósito da propriedade intelectual e dos direitos autorais de personalidade e de nominação tem todo cabimento. Inclusive quanto às encomendas de desenhos e modelos industriais, quer se trate de encomenda de execução

quer do próprio desenho ou modelo.

3.EXAME PRÉVIO. Os arts. 29 e 30 precisam ser entendidos em todo o seu conteúdo e em comparação com o conteúdo dos arts. 28-28, concernentes aos pedidos de patente de invenção e de modelo de utilidade, É comum aos pedidos de patente de invenção, modelos de utilidade e desenhos ou modelos industriais o art. 22: a respeito de qualquer deles há o exame dito formal. Se não está “em ordem” o pedido (art. 23), ou é “incompleto ou contrário As normas estabelecidas” (art. 22), notifica-se o depositante, com o prazo de noventa dias para a regularização. Se se trata de pedido de patente de invenção, ou de modelo de utilidade, “inteiramente em ordem”, procede-se ao exame técnico (art. 23). Após êsse exame técnico é que se faz a publicação dos pontos característicos, para cognição pública e oportunidade de oposição ou oposições (art. 26). O requerente pode impugnar e terceiros podem opor-se. Então, há *novo* exame técnico.

A respeito dos desenhos e modelos industriais, não se faz exame técnico *antes* da publicação dos pontos característicos.

Quer dizer: estando em ordem o pedido, faz-se desde logo a publicação dos pontos característicos, acompanhados do clichê ilustrativo (art. 30). Se, no prazo de trinta dias, advém oposição, então o exame técnico tem de ser feito (art. 30, §§ 19 e 2.0). Portanto, quando, no art. 29, o Decreto-lei n. 7.908 diz que a patente de desenho ou modelo industrial é conferida sem exame prévio *apenas* exprime que tal exame é eventual. (Não há confundir-se previedade do

exame em relação à conferência da patente e previedade do exame em relação à publicação. O art. 29 cogita de exame somente prévio à dação da patente, o que é possível quanto aos desenhos e modelos industriais e não no é quanto às invenções e modelos de utilidade.) 4. PUBLICAÇÃO. “Apresentado o pedido (de patente) de desenho ou de modelo industrial, encontrando-se em ordem, serão publicados os seus pontos característicos, acompanhados do clichê ilustrativo (Decreto-lei n.

7.908, art. 30). “A partir da data dessa publicação, começará a correr o prazo de trinta dias, durante o qual poderão os interessados opor-se à concessão da patente” (art. 80, § 1.0). “Findo o prazo, havendo oposição, o Diretor do Departamento submeterá o pedido a exame técnico, para efeito de conceder ou não a patente; não tendo havido oposição, poderá, desde logo, ser concedida a patente, salvo se fOr julgada conveniente a audiência de órgão técnico” (art. 30, § 2.0). No art. 29, diz-se: “A patente de desenho e de modelo industrial é concedida sem exame prévio, ressalvados, porém, os direitos de terceiros e, bem assim, a responsabilidade do Governo, em relação à novidade e à utilidade”.

Do despacho que defere ou que indefere o pedido de patente de desenho ou modelo industrial cabe recurso administrativo no prazo de sessenta dias (Decreto-lei n. 7.903, art. 31).

5. EFICÁCIA DO DEPÓSITO. O depositante é tido como autor do desenho ou modelo industrial até prova em contrário. Por isso mesmo, não é patenteável o desenho ou modelo industrial que já tenha sido depositado (Decreto-lei n. 7.903, art. 15). Dai não se tire que o depósito atribua propriedade intelectual ou direito formativo gerador (industrial) ao depositante. Há presunção de autoria e há presunção de que é titular do direito formativo gerador (industrial) quem requereu a patente. Não se faz, inicialmente, o exame prévio (Decreto

-lei n. 7.908, art. 29, □

1 a parte); de modo que a autoridade administrativa não examina se há *res eommunis omnium,* ou se o depositante é o autor. Na oposição é que pode qualquer interessado suscitar a controvérsia e então surge a necessidade do exame prévio quanto aos pontos controvertidos.

Os atos lesivos ao autor do desenho ou modelo industrial, anteriores ao depósito, são atos lesivos à propriedade intelectual ou ao direito formativo gerador. Isso não exclui a eficácia real da decisão favorável

posterior, *ex tune*.

§ 1.988. Expedição da patente

1.DESPACHO DE DEFERIMENTO DO PEDIDO E EXPEDIÇÃO DA PATENTE. TrAnsita em julgado a decisão administrativa, notifica-se o autor do desenho ou modelo industrial para que pague a taxa para a expedição da patente. Os arts.. 83 e 34 do Decreto-lei n. 7.903 incidem.

2. INDICAções NOS PRODUTOS. “Os objetos protegidos por patente de desenho ou modelo industrial deverão trazer, obrigatoriamente, a indicação “Desenho (ou modelo) industrial n.... “, a qual poderá ser abreviada do seguinte modo “D. 1. (ou M. 1.) n “ conforme a sua natureza” (Decreto-lei n. 7.903, art. 37). No parágrafo único, estabelece-se:

“Se os objetos forem de dimensões minúsculas, ou possa prejudicar a sua estética a indicação mencionada, será esta dispensada”.

§ 1.989. Eficácia da patente de desenho ou modelo industrial

1. LIMITEs. Com a patente de desenho ou de modelo industrial, o que a obtém é titular do direito exclusivo, como se de invenção ou de modelo de utilidade se tratasse. “Sempre que o depositante quiser garantir, isoladamente, qualquer particularidade de um desenho ou modelo complexo”, diz o art. 38 do Decreto-lei n.

7.903, “poderá fazê-lo mediante pedido em separado”.

2. TEMPO. “A patente de desenho ou modelo industrial vigorará pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos sucessivos, até se completar o máximo de quinze anos, contados da data da respectiva expedição” (Decreto-lei n. 7.908, art. 42). “A prorrogação deve ser requerida no trimestre anterior à expiração do triênio. O Diretor do Departamento poderá, entretanto, recusá-la, sempre que) mediante nôvo exame técnico, verificar haver sido a patente concedida com infração do disposto no art. 15, cabendo recurso dêsse ato, dentro do prazo de sessenta dias” (art. 42, parágrafo único). Note-se a diferença entre a prorrogação do prazo de exploração para as patentes de invenção, a prorrogação do prazo para as patentes dos modelos de

utilidade e a prorrogação do prazo de exploração para patentes de desenhos e modelos industriais: na primeira espécie, é preciso que haja *interesse nacioinal,* em que se funde o deferimento do pedido de prorrogação (art. 40); na segunda, a prorrogação só é dependente do pedido do titular da patente; na terceira, a autoridade administrativa só-mente pode recusá-la se seria caso de se cancelar ou decretar a nulidade da patente por infração do art. 15 do Decreto-lei n. 7.903. Cumpre, todavia, observar-se que não se trata de deu-constituição, mas simplesmente de fundamento para se não prorrogar o prazo de exploração da patente.

§ 1.990. Transmisão e licenciamentos

1. TRANSMISSÃO . A patente, como o próprio direito formativo gerador, transmite-se a causa de morte ou entre vivos. Os arts. 44-49 do Decreto-lei n. 7.903 incidem. O assunto já foi versado longamente. A transmissão pode ser inclusa na transmissão do fundo de indústria, ou de per si.

A transferência entre vivos do direito autoral de exploração é sem influência no direito de propriedade industrial se êsse foi estabelecido à parte: o que se pode dar é que mude a pessoa a quem deva ser paga alguma prestação pela cessão do direito formativo gerador.

A transferência do direito de propriedade sObre o bem corpóreo do desenho ou do modelo industrial não importa em transferência do direito de propriedade sObre o bem incorpóreo intelectual; a *fortiori,* sObre o bem incorpóreo industrial. Nem a transferência da propriedade intelectual inclui a do direito formativo gerador (industrial); a *fortiori,* do direito de patente. Porque se há de entender que só se transferiu a exploração da propriedade intelectual *(e.* g., edição, reprodução da forma plástica), sem a exploração especial para a indústria como desenho ou modelo industrial. Todavia, as circunstâncias podem mostrar que se transferiu a exploração da reprodução editorial e a exploração da reprodução industrial. Essa mesma pode ser somente para uma indústria, ou somente a certo industrial, ou para certo produto, ou para certo pais, ou zona.

2.LICENÇA VOLUNTÁRIA E LICENÇA OBRIGATÓRIA. No sistema jurídico brasileiro, a patente de desenho ou modelo industrial é voluntAriamente licenciável (Decreto-lei n. 7.903, art. 50-52), ou obrigatoriamente licenciável (arts. 53-63). A licença pode ser simples ou exclusiva.

O desenho ou o modelo industrial faz-se elemento decorativo, parte integrante ou pertença de outro objeto, que tem o seu valor, acima do que o desenho ou modelo industrial possa ter. O desenho ou modelo industrial apenas acrescenta elemento de beleza, de atração; o objeto) a que se junta, é que tem a utilidade principal. A obra de arte tem existência e valor, por si só, independente de qualquer utilidade que possa ter. Nem sempre o desenho ou modelo industrial é parte integrante; nem sempre é pertença. Nunca é objeto que seja independente do que se expõe à venda. Pode ocorrer que o desenho ou modelo valha muito, artisticamente; e obra de arte não valha tanto, artisticamente.

§ 1.991. Depósito Internacional

1. CONFERÊNCIA DA RuA (1925). O Acordo internacional de 6 de novembro de 1925 criou o depósito internacional de desenhos e modelos, o que se prende a recomendação da Conferência de Washington (1911).

Na Conferência da Haia (1925) foi adotado. Trata-se de depósito direto na Repartição Internacional (Acordo internacional de 1925, na Haia, art. 1.0), mediante requerimento, em dois exemplares, em língua francesa, acompanhado do produto industrial a que se destina o desenho ou modelo, ou de desenho, fotografia, ou outra representação gráfica, suficiente, do desenho ou modelo (Acordo de 1925, arts. 2 e 6). Quanto à eficácia, o depósito com função de autentificação, de prova (presunção iuris *tantzzm* da propriedade industrial, cf. Acordo de 1925, art. 4, alínea 1.8) e de declaração (art. 4, alínea 2.~).

2.DURAÇÃO. A duração máxima é de quinze anos (cinco anos iniciais, dez de prorrogação), Só os tribunais judiciários podem julgar da satisfação dos pressupostos de fundo exigidos pela lei de cada país (STEPHEN P.

LADAS, *La Protection internationale de la. ProprUté industrielie,* 497).

§ 1.992. Cancelamento e nulidade das patentes de desenhos e modelos industriais 1.AUTORIDADE ADMINISTRATIVA E CANCELAMENTO.

O que antes se disse (§§ 1.969, 1.970 e 1.981) sObre o cancelamento das patentes de invenção e dos modelos de utilidade é plenamente

invocável a propósito das patentes de desenhos e modelos industriais. Se há infração manifesta do requisito essencial da novidade, torna-se competente a administração para cancelar a patente que fOra conferida, desde que exerça a competência dentro do prazo do art. 80 do Decreto-lei n. 7.903.

2.NATUREZA DO CANCELAMENTO. A decisão administrativa é constitutiva negativa, com eficácia mediata mandamental.

3. NULIDADE. A patente de desenho ou modelo industrial é nula: 19) se se infringiu o art. 15 do Decreto-lei n. 7.903 (art. 83, inciso 1.0) ; 2.0) se foi conferida com preterição de direito de terceiros (art. 83, inciso 2.0); 8.~) se houve infração do art. 17, *§ 29, b),* porque o desenho ou modelo há ser preciso e claro, e há de ser preciso e claro o fim a que se destina, bem assim o modo de usar (art. 83, inciso 4.0); 4.0) se contrária à lei, *à* moral, à saúde pública, ou à segurança pública a finalidade exclusiva; 5,0) se é imprivilegiável por alguma das causas do art. *89,* incisos *49* e 59.

No art. 29, o Decreto-lei n. 7.903 dispensou o exame prévio dos desenhos e modelos industriais. Noutros termos: pré-

-excluiu o exame administrativo dos elementos característicos, salvo tendo havido oposição. Mas, no art. 15, define-se a novidade dos desenhos e modelos industriais e, no art. 83, inciso 1.0, sanciona-se com a nulidade da patente a infração do art. 15.

r

§§ 1.9841.994. DESENHOS E MODELOS INDUSTRIAIS 441

§1.998. Desapropriação de patentes de desenhos ou modelos Industriais, direitos reais e constrições 1.REMISSÃO. Veja Expectivamente, à desapropriação desapropriação das patentes de 1.944 e 1.982, referentes, patentes de invenção e à modelos de utilidade.

2. PROCESSO. Se há acordo, rege o arE 64, § 19, do Decreto-lei n. 7.903; se o não há, o Decreto-lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941.

3.DIREITOS REAIS E OONSTRIÇÕES. O desenho ou modelo industrial também é suscetível de usufruto, uso, penhor e medidas constritivas, à

semelhança dos modelos de utilidade.

5 1.994. Extinção da propriedade exclusiva

1.PROPRIEDADE INDUSTRIAL E RENUNCIA. Direito formativo gerador (direito à patente) e direito formado (direito *real* de propriedade industrial, direito sobre a patente) extinguem-se pela renúncia (Decreto-lei n. 7.903, art. 76, inciso 4.0). A renúncia pode ser apenas quanto ao direito industrial, não, quanto ao direita autoral (propriedade intelectual), ou vice--versa, e pode ser quanto aos dois.

2. TEMPO. A patente extingue-se pelo transcurso do prazo de três anos, sem que o titular haja obtido prorrogação, ou pela expiração de qualquer dos prazos em prorrogação, sem que outra se siga, ou pela expiração do prazo total de quinze anos (Decreto-lei n. 7.903, art. 76, inciso 3.0).

3. CADUCIDADE. As patentes de desenhos e modelos industriais caducam, automaticamente , se não foram pagas as anuydades nos prazos legais, salvo se há a restauração de que trata o art. 206, parágrafo único (art. 77, inciso 2.0). Também caducam, a requerimento de pessoa interessada, pelo não-uso (arE 77, § 1.0), porém não *ipso iure,* "as patentes de invenção, modelo de utilidade e desenho ou modelo industrial, a requerimento de quem, com legitimo interesse, provar perante o Departamento que os respectivos titulares, ou seus representantes legais, sem motivo de fOrça maior, não fizeram no pais uso efetivo da invenção, modelo, ou desenho, conforme fOr o caso,por tempo superior a três anos consecutivos". Diz-se no art. 77, § 2.0: "O uso efetivo se comprova com o funcionamento regular da atividade a que se refira a patente". Incidem os arte. 78 e 79. A matéria é comum às patentes de invenção, de modelo de utilidade e de desenho ou modelo industrial.

Convém relembrarmos aqui o que foi dito no § 1.973, principalmente no § 1.973, 8, sObre a diferença de carga de eficácia das decisões administrativas de caducidade, pois não há por onde confundirem-se a da decisão declaratoria da caducidade fundada no art. 77, inciso 2.0, e a da decisão constitutiva negativa, em que se decreta a caducidade com base no art. 77, § 1.0, que não se opera automaticamente . Sobretudo, havemos de atender a que o uso anterior ao exercício da pretensão à desconstituição com fundamento no art. 77, § 1.0, elimina essa pretensão. Quanto ao art. 77, inciso 2.0, é possível que se dê a

restauração antes de transitar em julgado a decisão administrativa declaratória.

CAPITULO V

VARIEDADES NOVAS DE PLANTAS E ANIMAIS

§ 1.995. Variedade nova e propriedade industrial

1.PLANTAS E ANIMAIS. O art. *39,* a), *in fiM,* do Decreto-lei n. 7.903 somente alude à patente de variedades de plantas. A técnica de hoje consegue os mesmos resultados industriais com os animais. Donde a questão, que não surgiria se nenhuma referência especial se houvesse feito às plantas:

~ também é patenteável a nova variedade de animais? A solução (a), restritiva, apegar-se-ia ao texto; a solução (lO, analógica, mais atenderia à realidade da vida. A doutrina e a jurisprudência alemãs tiveram de soltar a solução (a) e sustentar (b) (cf. R. LuITER, *Patentgesetz,* 38).

2.RESISTÊNCIA DOS JURISTAS. Ainda no ano de 1921, o Tribunal de Comércio de Nice (23 de março de 1921) negava, peremptàriamente, que se pudesse ter propriedade sObre a variedade de planta. E o argumento era ingênuo: poderia outrem, alhures, obter a mesma variedade. E a invenção? ~ Será que a invenção patenteanda não poderia também ter sido obra de outrem, alhures? Aqui e ali se vai além da natureza, aqui e ali o homem cria. O Decreto francês de 5 de dezembro de 1922 (simples decreto!) estabeleceu o Registro de plantas selecionadas e comissão de contrOle de sementes. Feita a inscrição, tem o requerente do Registro direito exclusivo por doze anos (arte. 6 e 8).

Na doutrina alemã, ainda sem texto de lei, entendeu-se que são patentoáveis as novas variedades de plantas e as de animais.

§ 1996. Direito autoral de personalidade e direito autoral de nominação 1.VARIEDADE NOVA DE PLANTAS E DE ANIMAIS. Quem obtém a variedade nova, insere-se na coisa obtida: o direito autora! é, aí, algo de intercalar, misto de criação científica e de arte, que se pode tratar como obra, à semelhança da invenção e do modelo de utilidade.

O que se disse sObre direito autora! de personalidade no tocante a invenções e modelos de utilidade, tem, aqui, Invocabilidade 2.PUBLICAdO DO OBJETO OU DO PROCESSO. Quem obteve a variedade nova pode expO-la ou explicá-la ao público, ou guardar em segredo o resultado do que pesquisara e ensaiara, na cultura de plantas ou de animais.

A violação de tal direito é violação do direito autoral de personalidade.

3.DIREITO AUTORAL DE NOMINAÇÃO. O autor do processo para se obter a variedade nova tem o direito autoral de nominação: pode atribuir-se públicamente a autoria e exigir que lha respeitem as outras pessoas; donde as pretensões e ações adequadas.

DIREITO DE DAR NOME A VARIEDADE NOVA. Pergunta-se Na propriedade industrial da variedade de planta in o direito a dar nome à variedade nova? A resposta ser afirmativa, porém somente no plano do direito: científico obedece a outros princípios, que são ligados disponibIlidade do espírito", que está à base da dese da dação de nome. O que se disse sObre variedades de também se entende quanto às variedades de animais.

§ 1.997. Direito industrial de exploração

1.DIREITO FORMATIVO GERADOR. No sistema jurídico brasileiro, a quem obteve a variedade nova nasce direito formativo gerador, como ao inventor ou ao criador do modelo de utilidade. ~ o direito à patente. O que foi exposto acêrca das invenções pode aqui ser relido, para se entender a propósito das variedades novas de plantas e de animais.

2. DIREITO FORMADO. À obtenção da patente, tem o requerente a exclusividade. Tal como ocorre quando se torna direito real o direito do inventor. Também aqui é preciso que se não confundam: o direito autoral, que dá a propriedade intelectual, se é o caso, independentemente de qualquer atividade das autoridades administrativas; o direito formativo gerador, já no campo do direito industrial; e o direito formado, *real,* que nasce com a patente.

3.PATENTE DE PRODUTO E PATENTE DE PROCESSO. A patente de

variedade de planta consiste na proteção do processo e somente do processo, ou somente do produto, ou de ambos. Pode-se obter a patente para os produtos que se obtiveram e se obtêm ou para eles e o processo, ou somente para o processo (cf. E.

REIMER, *Patenigeseiz und Gesetz betreftend den Schutz von Gebrauchsmustern,* 1, 46).

Se a patente é para produto, a sua eficácia também apanha o resultado imediato obtido pelo processo patenteado. No que concerne à patente de variedade de planta, o direito exclusivo recai no exemplar original e nos outros que pelo processo se conseguirem, sem se precisar requerer, e exprimir na patente que se confere pretensão ao produto do processo de seleção (HERZFELD-WUESTHOFF, Gewerbliches Eigentum an neuen Pflanzenarten, *Der Ziichter,* 1932, 204 s.; W. PINZGER, Uber die Patentfãhigkeit von Pflanzenzúchtungen *Gewerblicher Rechtsgchutz* zt. *Urheberrecht,* 1938, 736).

Lê-se no art. 219 do Decreto-lei n. 7.903: "A proteção das variedades novas de plantas, prevista no art. 39, alínea a, dêste Código, dependerá de regulamentação especial". À época em que se edictou o Decreto-lei n.

7.903 podia fazer-se depender de vontade do Poder Executivo o nascimento de direitos privados a incidência das regras de direito privado), de ordem patrimonial. Seria, hoje, delegação legislativa. A solução que se há de adotar é a de se considerar, desde o advento da Constituição de 1946, *nulo* o art. 219, por ser contrário à Constituição de 1946, art. 36, § 2.0: delega podêres o Congresso Nacional se permite que ao arbítrio do Poder Executivo fique a determinação da incidência no tempo (ou no espaço) de qualquer lei.

§ 1.998. Processo de patenteação

1. REQUERIMENTO. O requerimento e o depósito hão de satisfazer as exigências dos arte. 17, 19-21 do Decreto-lei n. 7.903. Instruções especiais, invocando-se, por analogia, o art 18, seriam aconselháveis.

2.EXAME FORMAL E TÉCNICO. Os arte. 22-28 do Decreto-lei n. 7.903 incidem. Poder-se-ia discutir se a) o exame prévio é de mister, de inicio, ou b) apenas se há oposição, à semelhança do que ocorre com os desenhos e modelos industriais; mas a resposta há de ser no sentido a), uma vez que o art. 29 é *lez eyeciat is.* A regra geral é o exame

prévio. Aliás, em todo o resto da disciplina jurídica das patentes de variedades de plantas e de animais, o que importa é o que se concebeu para as invenções e não o que se edictou apenas para os desenhos e modelos industriais. Os sais. 30-32 também não são invocáveis.

3.DA PATENTE E DURAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE.

Incidem os arte. 33 e 34 do Decreto-lei n. 7.903.

Quanto à duração, a variedade nova tem patente cuja eficácia é a das patentes de invenção, e não a dos modelo.

de utilidade, ou a dos desenhos e modelos industriais. Rege, pois, o art. 39, e não os arte. 4042.

O art. 43 incide.

§ 1.999. Transmissão e licenciamento

1. TRANSMISSÃO. A transmissão a causa de morte e entre vivos é à semelhança do que se passa com a transmissão das invenções, antes e depois da patenteação.

2. LICENCIAMENTO. O titular da patente de variedade nova pode licenciar (Decreto-lei n. 7.903, arts. 50-52). Por outro lado, há a licença obrigatória, se se compõe o suporte fáctico do art. 53 (arte. 54-63).

A licença pode ser simples ou exclusiva.

§ 2.000. Contrato de trabalho e defesa nacional

1. VARIEDADE NOVA E TITULARIDADE 1)0 DIREITO FORMATIVO GERAL O que se disse a propósito das invenções (Decreto-lei n. 7.903, arte. 65-69) tem inteiro cabimento no tocante às variedades novas

2. DENSA NACIONAL. Os arte. 70-75 do Decreto-lei n. 7.903 são invocáveis.

§ 2.001. Cancelamento e nulidade

1. CANCELAMENTO. Os arts. 80-82 do Decreto-lei n.7.903 incidem. O que se disse sabre cancelamento de patentes de invenção é invocável.

Também a respeito das variedades novas de plantas e de animais, a caducidade apresenta duas espécies: a caducidade que apenas se declara (art. 77) e a caducidade que se decreta (decisão constitutiva negativa, se bem que *ex tune).* O que foi expendido no § 1.973 é de ser relembrado, principalmente nos pontos tratados no §

1.973, 3.

2. NULIDADE. As causas de nulidade são as dos arte.

3.~, incisos 1.0, 29, 49 e 59, e 83, inciso. 1.0 (art. 79, § 1.0), 2.0(preterição de direitos de terceiros), 3□0 e 40□

O Onus da prova, na ação de nulidade, por falta de novidade da variedade de planta ou de animal, incumbe a quem alega que se podia obter, antes do patenteado, o ~mesmo resultado, pelo mesmo processo, já conhecido, ou, se se der a patente de produto, pelo mesmo ou por outro processo.

Na ação de nulidade por preterição de direito de terceiro, ou de todos, a quem alega que, conhecendo antes o processo, a obteve ou a poderia obter, ou de que por outro processo já obteve ou poderia obter (patente de resultado ou produto), incumbe o Onus da prova.

§ 2.002. Caducidade, renúncia e extinção por expiração do prazo legal
1. CADUCIDADE. A caducidade é automática, segunda o art. 77, inciso 1.0, do Decreto-lei n. 7.903, ou por decisão segundo o art. 77, §§ 1.0 e 2.0. A analogia é com a invenção.

2. RENUNCIA. A renúncia rege-se pelos princípios gerais (Decreto-lei n. 7.903, art. 76, inciso 40). O bem, após ela, se faz *res eomraunis omniura.*

Quanto à renúncia antes do pedido de patenteação, tem-se de atender ao que foi exposto quanto à renúncia ao direito formativo gerador, em matéria de invenções.

3. PRAZO LEGAL. Rege o art. 76, inciso 1.0, do Decreto-lei n. 7.903 (invenções).

Nenhuma razão de ordem econômica existe para que nao se tratem igualmente as variedades novas de plantas e as variedades novas de animais. Nem qualquer razão de ordem científica. O prazo há de ser o prazo de duração do direito exclusivo oriundo das patentes de invenção, conforme acima dissemos CAPITULO VI

(§ 1.998, 3).

SEGREDO DE FÁBRICA OU DE INDUSTRIA

§ 2.003. Conceito de segredo de fábrica ou de industria

1.MEio OU PROCESSO DE FABRICAÇÃO OU DE PRODUÇÃO. Se há meio ou processo de fabricação, ou de indústria, que alguém conhece em segredo, há *segredo de fábrica* ou *de industria.* Dois direitos de personalidade estão em causa, o direito autoral de personalidade, pois que alguém descobriu ou inventou, e o direito de velar a intimidade. O direito de exploração existe, mas o segredo funciona como impeditivo do exercício de direito formativo gerador (direito à patente), que implica a revelação do segredo. O campo dos segredos de fábrica e de indústria é mais largo do que o das invenções, principalmente do que o campo das invenções patenteáveis. Todavia, o segredo de fábrica ou de indústria não é simples “concepção puramente teórica” (Decreto-lei n. 7.903, art. 8.0, inciso 4.0) O segredo de fábrica ou de indústria compreende invenções patenteáveis, ou simples inovações de pormenor, ou meios ou processos químicos, que não sejam patenteável.

2.BEM INCORPOREO. O segredo de fábrica ou de indústria é bem incorpóreo, que pode pertencer a uma empresa (pessoa física ou jurídica), ou a dois ou mais titulares, que secretamente explorem o meio de fabricação ou de produção. A divulgação do segredo põe-no no domínio comum, torna-o *res cominfnis oranium.*

Conhecido apenas pelo titular, ou pelos titulares, ou seus empregados,

é suscetível de alienação, à semelhança de todo direito autoral de exploração.

§ 2.004. Pretensão à indenização e à obtenção

1.OFENSA AO SEGREDO DE FÁBRICA OU DE INDÚSTRIA. Quando se ofende o sigilo em que se acha o meio ou processo de fabricação ou de produção que se tem como segredo de fábrica ou de indústria, ofendem-se direitos de personalidade, que são o de velar a intimidade e o direito autoral de personalidade. Ofende-se também o direito autora! de exploração. A ofensa a Esse pode ser ato ilícito absoluto ou ato ilícito relativo, conforme se infringiu o direito autora! de exploração, ou houve violação de contrato. Por vêzes as duas figuras concorrem (concorrência de pretensões criminais ou civis).

Como bem incorpóreo, o segredo de fábrica ou de indústria entra no fundo de indústria, na comunhão conjugal, pode ser quota social, e transmite-se hereditariamente e entre vivos. Não há, porém *propriedade,* em senso estrito, do segredo de fábrica ou de indústria. À ofensa corresponde a indenização pelos danos ao direito autora!

de personalidade, ou ao direito de velar a intimidade (cf. O. voN GnntKE, *Dewtackes Privatregkt,* 1, 702; A.

RAMEILA, *Trattato deila Provrietú industriale,* 1, 2.8 ed., 521; A. CASÂLONCA, *TraiU théorique et pratique da Brevete d‟inven*ion,* II, 254). A ofensa ao direito autora! de nominação é possível, com as pretensões correspondentes. A ofensa ao direito exclusivo (porque em segredo) de exploração, também. Apenas a lei não o considera direito real, salvo se perfaz a figura da “obra” (propriedade científica ou artística).

Se o segredo é revelado, sem justa causa, por alguém que o conhece pela função, ministério, ofício‟ ou profissional há o ato ilícito criminal que se prevê no art. 154 do Código Penal. Se terceiro entra, ou, de passagem, surripia o segredo, furta, porque coisa alheia móvel, no art. 155 do Código Penal, pode ser a pertença, e o furto da pertença (documento) leva de envolta o direito que se lançou no papel ou se fêz gravar no disco, e com mais forte razão pode ser o papel em que se incorporou o segredo. Quem rouba ou furta correspondência rouba e furta papéis e viola segredo. Quem rouba ou furta documento em que está escrito ou desenhado segredo de fábrica, roubou ou furtou o bem *todo,* porque, ai, documento e segredo são partes integrantes da mesma *na.* Quando se tratou, no Tomo XV, dos direitos incorporados

em títulos, chamou-se a atenção para o fato de não só os "créditos" se incorporarem em títulos. O papel em que se escreveu o segredo de fábrica não documentou relação jurídica (seria pertença da relação jurídica), recebeu o segredo, deu-lhe corpo, Me e o segredo fizeram-se partes integrantes.

2.AçÃo DE ABSTENÇÃO E PRECEITO COMINATÕRIO. Se alguém utiliza segredo de fábrica ou de indústria sem direito, tem o titular do direito sôbre o segredo de fábrica ou de indústria ação de abstenção ou de preceito cominatório, com ii)vocação do direito à exploração. A exclusividade do direito, aí, provém da *não-divulgação,* à diferença da exclusividade da exploração da patente que é a despeito de serem *publicados* os pontos característicos das criações industriais.

§ 2.005. Eficácia do direito sobre o segredo de fábrica

1.EFICÁCIA "ERGA OMNES", PORÉM NÃO REAL. O sistema jurídico brasileiro absteve-se de considerar direito real o direito sôbre o segredo de fábrica ou de indústria. É direito de eficácia perante todos, pois todos têm de admitir que exista e não seja violado, abstendo-se, portanto, de ofensas. Não se lhe atribuiu a realidade que se reconheceu à obra literária, científica ou artística, nem à patente de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais. Para o legislador, o que não se exerce à vista de todos pode exercer-se sem que se admita incursão, mas faltar-lhe-ia elemento indispensável à *exclusividade* negativa (exclusividade, a despeito da cognição por todos) : a exclusividade do segredo é positiva, porque existe em si mesma e por si mesma (os outros ignora que se explora).

2.DIREITO PENAL. O segredo pode ser ofendido pela violação pura: a) se alguém divulga, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, produzindo dano a outrem, comete crime contra a inviolabilidade dos segredos (Código Penal, art. 153); *b)* se alguém revela, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, oficio ou profissão, produzindo dano a outrem, comete o mesmo crime (Código Penal, art. 154). Há a *divulgação* do conteúdo do documento particular, *in tatu* do documento em que se incorpora o segredo, crime que pode ser cometido pelo que furtou, roubou, ou se apropriou indevidamente do documento. E há a *revelação* do conteúdo do

documento particular, *in tatu* do documento em que se incorpora o segredo, que é especifico das pessoas que o art. 154 do Código Penal aponta: ai, o revelador *conhecia* por algum motivo.

O segredo pode ser ofendido pela violação complexa ou impura: a) a pessoa que conhecia, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, passa a *explorar* o segredo; *b)* terceiro apodera-se do segredo e explora-o. Se o segredo consta de documento, dá-se, na espécie *b),* furto ou roubo; se não consta, o crime é o de concorrência desleal (Decreto-lei n. 7.908, art. 178, III; Código Penal, art. 196, III: "emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem"). Se o segredo, constante, ou não, de documento, era conhecido de alguém, por lhe ter sido confiado, ou em razão de serviço, o crime é o do art. 196, XII, do Código Penal (art. 178, XII, Decreto-lei n. 7.903), *verbia* "explora, sem autorização, quando a serviço de outrem, segredo de fábrica ou de negócio, que lhe foi confiado ou de que tem conhecimento em razão de serviço"; se, embora a serviço do titular do direito sôbre o segredo de fábrica, a pessoa se apropria de segredo que não lhe foi confiado, ou não conhecia em razão do serviço, há a espécie *b).*

A revelação a que se refere o art. 154 do Código Penal pode ser a que faz a pessoa que deixou a função, ministério, ofício ou profissão; bem assim aquela revelação ou exploração de que trata o art. 196, XII (Decreto -

lei n. 7.903, art. 178, XII).

O sócio que divulga comete o crime do art. 154, porque exerce função; se não lhe era dado conhecer, o do art.

153.

3.DURAÇÃO DO DIREITO SOBRE O SEGREDO DE FABRICA E DE INDÚSTRIA. Não há prazo para a duração do direito sôbre o segredo de fábrica ou de indústria. Enquanto há a novidade secretamente mantida, há o direito sôbre o segredo de fábrica ou de indústria; se o *novum* deixa de existir (outros já chegaram ao mesmo meio de fabricação ou de produção), ou se deixa de existir o segredo, o direito extingue-se.

§ 2.006. Alienação do direito sôbre segredo de fábrica ou de indústria
1.TRANSMISSÃO ENTRE vívos E A CAUSA DE MORTE. O direito ao segredo de fábrica ou de indústria é suscetível de transferência entre vivos, como qualquer direito autoral de exploração. De regra, não se arrenda ou licencia; mas o arrendamento ou licença não é inconcebível, e o arrendatário ou titular da licença, que revela o segredo, comete o crime do art. 154 do Código Penal. Se se aliena o fundo de indústria, incluidas as marcas de indústria e comércio, entende-se que se alienou o direito sObre o segredo de fábrica ou de indústria; mas a penhora e a execução forçada, bem como as medidas cautelares, não o apanham, salvo se o titular mesmo se prontifica a comunicá-lo ao adquirente. O titular do direito sObre o segredo de fábrica ou de indústria pode transferi-lo a outrem sem transferir o fundo de indústria ou a marca de indústria e comércio.

2.MOMENTO DA TRANSMISSÃO. Quando se aliena o segredo de fábrica ou de indústria há o negócio jurídico básico, o acordo de transmissão e a comunicação oral, ou escrita, ou por outro modo gravada, do segredo. Tal comunicação é à semelhança da tradição. Sem ela, há apenas a eficácia obrigacional do negócio jurídico básico e do acordo de transmissão, segundo os respectivos princípios. A transmissão só se opera com a comunicação.

3.COMUNIZAÇÃO. Desde o momento em que se divulga o segredo de fábrica ou de indústria, deixa de haver segredo. Quando se dá a divulgação da invenção (= quando a invenção perde a novidade) antes de haver patenteação ou requerimento de patente, passa-se algo de semelhante ao que ocorre com a divulgação do segredo. Mas há diferença que se tem de apontar:

a novidade qualifica a invenção; a novidade está no próprio segredo.

O segredo da invenção pode desaparecer sem que desapareça a novidade, e o pedido de garantia de prioridade bem o mostra e melhor ainda o prazo do art. □

7 O, § 2.0, do Decreto-lei n. 7.903, concernente a comunicações e divulgações das invenções. Com a divulgação, o segredo esvai-se: o bem incorpóreo, que é o processo de fabricação ou de indústria, insere-se no fundo comum de cultura industrial.

A invenção nova, patenteada, ou em via de patentear-se, publica-se, stm que perca a novidade. Segredo que se publica deixa de ser não há patenteação de segredo. Invenção, que ~e mantém secreta, é segredo , com *plus* de direito formativo isto é, de direito a ser patenteada, perdendo o segredo, a publicação dos pontos característicos.